



HELSINGIN YLIOPISTO
HELSINGFORS UNIVERSITET
UNIVERSITY OF HELSINKI

Multimedievarumärket

Särskilt om dess särskiljningsförmåga

Ellinor Sundqvist

Pro gradu-avhandling

Handelsrätt

Helsingfors universitet

Juridiska fakulteten i Vasa

Handledare: Marcus Norrgård



Tiedekunta – Fakultet – Faculty Juridiska fakulteten		Koulutusohjelma – Utbildningsprogram – Degree Programme	
Tekijä – Författare – Author Sundqvist, Ellinor			
Työn nimi – Arbetets titel – Title Multimedievarumärket – Särskilt om dess särskiljningsförmåga			
Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track Handelsrätt			
Työn laji – Arbetets art – Level Pro gradu-avhandling	Aika – Datum – Month and year Augusti 2019	Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages VIII + 78	
<p>Tiivistelmä – Referat – Abstract</p> <p>Den första oktober 2017 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EU-varumärkesförordningen) i kraft och ersatte rådets förordning (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (gemenskapsvarumärkesförordningen). I och med detta avskaffandes bland annat kravet på grafisk återgivning som en förutsättning för att ett varumärke ska kunna registreras som ett EU-varumärke. Tack vare detta blev det möjligt att registrera multimedievarumärken, det vill säga varumärken som består av en kombination av ljud och rörelse. Tidigare kunde ljudmärken endast registreras genom att återge ljudet med hjälp av noter, och rörelsemärken kunde på motsvarande sätt registreras genom att återge varje rörelse i serien som en stillbild.</p> <p>I denna avhandling analyseras multimedievarumärken med fokus på deras särskiljningsförmåga. Jag kommer att behandla särskiljningsförmågan på en allmän nivå för att därefter kunna använda mig av analog tolkning gällande traditionella varumärken då jag analyserar multimedievarumärken. Vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga görs ingen skillnad på typen av varumärke, utan samma regler som tillämpas på ordmärken kan också tillämpas på multimedievarumärken. EU-domstolen har dock genomgående i sin praxis påpekat att konsumenter inte är vana vid att uppfatta icke-traditionella varumärken som en indikation på kommersiellt ursprung, vilket gör att det trots allt är svårare för ett multimedievarumärke eller ett annat icke-traditionellt varumärke att uppnå särskiljningsförmåga.</p> <p>Det finns inte något entydigt svar på vad som krävs av ett multimedievarumärke för att det ska anses ha särskiljningsförmåga. Eftersom det endast finns ett begränsat antal avgöranden från EUIPO gällande registrering av multimedievarumärken är det svårt att dra djupgående slutsatser. För att förbättra förutsättningarna för att ett multimedievarumärke ska godkännas finns det dock vissa faktorer som har en positiv inverkan. Om multimedievarumärket innehåller element som förekommer i tidigare registrerade varumärken från samma företag (till exempel figurmärken) är det troligtvis lättare att uppnå en hög särskiljningsförmåga. Under kommande år kommer användningen av multimedievarumärken antagligen öka en aning, men traditionella varumärken kommer fortfarande att utgöra normen.</p>			
Avainsanat – Nyckelord – Keywords Multimedievarumärke – Särskiljningsförmåga – EU-varumärkesförordningen – Varumärkesrätt – Immaterialrätt – Icke-traditionella varumärken			
Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors Norrgård, Marcus			
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingfors universitets bibliotek			
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information			

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	1
1.1 Introduktion	1
1.2 Disposition	3
1.3 Syfte och frågeställning	4
1.4 Avgränsning	5
1.5 Metod och källmaterial	6
2 Om varumärkesrätt och varumärken	9
2.1 Varumärket och dess grundläggande funktion	9
2.2 Varumärkesrättens historia	12
2.2.1 Internationella avtal	12
2.2.2 EU-lagstiftning	15
2.2.3 Gemenskapsvarumärket	16
2.2.4 Nationell lagstiftning	17
3 Icke-traditionella varumärken	20
3.1 Varumärket och konsumentbeteende	20
3.1.1 Psykologin bakom varumärket	20
3.1.2 Varför multimedievarumärken?	22
3.2 Från traditionella varumärken till icke-traditionella	24
3.2.1 Olika typer av varumärken	25
3.3 Multimedievarumärken	28
3.3.1 Separation doctrine	30
4 Ett varumärkes särskiljningsförmåga	32
4.1 Särskiljningsförmågans betydelse inom varumärkesrätten	32
4.2 Definition	33
4.3 Deskriptivitet	35
4.3.1 Suggestiva varumärken	38
4.3.2 Väldigt distinkta märken	39
4.4 Varans eller tjänstens art	39
4.5 Relevant publik	43
4.5.1 Geografiskt område	43
4.5.2 Graden av upplysthet	44

5	Reform i varumärkeslagstiftningen	46
5.1	Grafisk återgivning – en definition.....	46
5.1.1	Sieckmann-kriteriet.....	47
5.2	Förslag till reformen	49
5.3	Regeringspropositionen 2018.....	50
5.4	Slopandet av kravet på grafisk återgivning	52
6	Multimedievarumärken.....	55
6.1	Statistik.....	55
6.2	Multimedievarumärkens särdrag	58
6.3	Multimedievarumärkens särskiljningsförmåga	59
6.3.1	Analogislut – icke-traditionella varumärkens särskiljningsförmåga	59
6.3.2	Identifieringsfunktion	62
6.3.3	Klippets längd och innehåll.....	67
6.3.4	Wintrado Technologie AG	69
6.3.5	Graden av särskiljningsförmåga	73
7	Slutsats och sammanfattning.....	76
7.1	Svar på forskningsfrågan.....	76
7.2	Utmaningar för multimedievarumärken.....	77
7.3	Slutord.....	78

Källförteckning

Litteratur

Amnéus, Anders: Allt du behöver veta om varumärken. Malmö 2011. (Amnéus 2011)

Calboli, Irene; Senftleben, Martin: The protection of non-traditional trademarks: critical perspectives. Oxford 2018. (Calboli & Senftleben 2018)

Colston, Catherine; Galloway, Jonathan: Modern Intellectual Property Law. Tredje upplagan. Oxon 2010. (Colston & Galloway 2010)

Ekström, Karin M; Gianneschi, Marcus: Brands, consumer choice and decision-making, i verket Brand theories – perspectives on brands and marketing, Lund 2017. (Ekström & Gianneschi 2017)

Haarmann, Pirkko-Liisa; Mansala, Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet. Helsingfors 2007. (Haarmann & Mansala 2007)

Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17. Helsingfors 2011 (Hirvonen 2011).
[https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/hirvonen_mitka_metodit.pdf] hämtad 25.10.2018

Innanen, Antti; Jäske, Jukka: Brändin suoja. Helsingfors 2014. (Innanen & Jäske 2014)

Kekkonen, Jukka: Oikeudellisen muutoksen tutkimuksesta – minun metodini, i verket Minun metodini av Juha Häyhä. Helsingfors 1997. (Kekkonen 1997)

Kolehmainen, Antti: Tutkimusongelma ja metodi lainopillisessa työssä. (Kolehmainen 2015) [<https://www-edilex-fi.libproxy.helsinki.fi/artikkelit/15461.pdf>] hämtad 25.10.2018

Kur, Annette; Senftleben, Martin: European Trade Mark Law – A Commentary. Oxford 2017. (Kur & Senftleben 2017)

Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt. Stockholm 2011. (Levin 2011)

Lundquist, Joanna: Varumärken – Att välja, skydda och förädla ett varumärke ur ett juridiskt perspektiv. Stockholm 2005. (Lundquist 2005)

Lunell, Erika: Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud. Stockholm 2007. (Lunell 2007)

Norrgård, Marcus: Patentin loukkaus. Helsingfors 2009. (Norrgård 2009)

Olsen, Lena: Rättsvetenskapliga perspektiv, artikel i Svensk juristtidning s. 105-145, 2004. (Olsen 2004) [<https://svjt.se/svjt/2004/125>] hämtad 25.10.2018

Pila, Justine; Torremans, Paul: European Intellectual Property Law. Oxford 2016. (Pila & Torremans 2016)

Salmi, Harri; Häkkänen, Petteri; Oesch, Rainer; Tommila, Marja: Tavaramerkki. Helsingfors 2008. (Salmi et al 2008)

Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Helsingfors 2003. (Siltala 2003)

Watal, Jayashree; Taubman, Antony: The Making of the TRIPS Agreement – Personal insights from the Uruguay Round negotiations. Geneve 2015. (Watal & Taubman 2015)

WIPO – SCT/16/2: New Types of Marks SCT/17/2 (WIPO 2006)

WIPO - SCT/17/2: Methods of Representation and Description of New Types of Marks SCT/17/2 (WIPO 2007)

Zaichkowsky, Judith Lynne: The Psychology Behind Trademark Infringement and Counterfeiting. New Jersey 2006. (Zaichkowsky 2006)

Rättsfall

EU domstolens avgöranden

Domstolens dom av den 3 december 1981 i mål C-1/81, Pfizer/Eurim-Pharm.
ECLI:EU:C:1981:291

Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-517/99
föredraget den 18 januari 2001

Domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble Company
mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden ECLI:EU:C:2001:461

Domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co.
ECLI:EU: C:2001:510

Förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe Zentral AG mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden ECLI:EU: T:2002:42

Domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV
mot Remington Consumer Products Ltd ECLI:EU:C:2002:377

Förstainstansrättens dom av den 25 september 2002 i mål T-316/00, Viking-
Umwelttechnik GmbH mot OHIM, ECLI:EU:T 2002:225

Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches
Patent- und Markenamt. ECLI:EU:C:2002:748

Domstolens dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel Groep BV mot Benelux
Merkenbureau ECLI:EU:C:2003:244

Domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-369/99, Koninklijke KPN Nederland NV
mot Benelux-Merkenbureau ECLI:EU:C:2004:86

Förslag till avgörande av generaladvokat Francis G. Jacobs föredraget den 19 februari
2004 i mål C-498/01 P, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden mot Zapf
Creation AG ECLI:EU: C:2004:109

Domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P och C-472/01 P,
Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
ECLI:EU: C:2004:259

Förstainstansrättens dom av den 10 oktober 2007 i mål T-460/05, Bang & Olufsen mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden ECLI:EU:T:2007:304

Domstolens dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07 L'oreal mot Bellure. ECLI:EU:C:2009:378

Domstolens dom av den 20 oktober 2011 i de förenade målen C-344/10 P och C-345/10 P, Freixenet SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden ECLI:EU:C:2011:680

Domstolens dom av den 22 mars 2011 i mål T-486/07, Ford Motor Company mot Byrån för harmonisering av den inre marknaden ECLI:EU:T:2011:104

Domstolens dom av den 18 juli 2013 i mål C-252/12, Specsavers mot Asda Stores Ltd ECLI:EU:C:2013:497

Domstolens dom av den 19 juni 2014 i mål C-217/13, Oberbank AG m.fl. mot Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV ECLI:EU:C: 2014:2012

Tribunalens dom av den 24 februari 2016 i mål T-411/14, The Coca-Cola Company mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden ECLI:EU:T:2016:94

Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, Globo Comunicação e Participações S/A mot EUIPO ECLI:EU:T:2016:468

Tribunalens dom av den 9 november 2016 i mål T 290/15, Smarter Travel Media LLC mot EUIPO ECLI:EU:T:2016:651

Tribunalens dom av den 15 december 2016 i mål T-529/15, Intesa Sanpaolo SpA mot EUIPO ECLI:EU:T:2016:747

Tribunalens dom av den 12 juli 2019 i mål T114/18, Miles-Bramwell Executive Services Ltd mot EUIPO ECLI:EU:T:2019:530

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden

HFD 10.5.1999

HFD 2013:94

EUIPOS:s avgöranden

EUIPO:s granskningsenhet, 26 mars 2019 (Citigroup Inc., rörelsemärke 017921619)

EUIPO:s granskningsenhet, 5 februari 2019 (UK ITHUN BRAND MANAGEMENT CO., LTD., ordmärke 017962614)

EUIPO:s granskningsenhet, 13 september 2018 (Wintrado Technologie AG, multimedievarumärke 017889338)

EUIPOS:s granskningsenhet 20 oktober 2017 (NIKO N.V, ljudmärke 16938458)

EUIPO:s granskningsenhet 12 februari 2015 (Crunchfish AB)

Övriga avgöranden

Patent- og varemærkestyrelsens beslut den 18 juni 2019 angående varumärkesansökan VA 2018 02532/V1/RML

Officiellt tryck

Beslut om genomförande: arbetsgrupp för beredning av reform av varumärkeslagen 22.6.2016 (Arbets – och näringsministeriet)

Europeiska kommissionen – Förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (COM(2013)161/F1)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt (RP 201/2018 rd)

Memorandum från EU-kommissionen angående en modernisering av det Europeiska varumärkessystemet (Memo/13/291)

Pressmeddelande från EU-kommissionen angående modernisering av det Europeiska varumärkessystemet (IP/13/287)

Övriga källor

DPMA: Deutsches Patent- und Markenamt [<https://www.dpma.de/index.html>] hämtad 12.3.2019

EUIPO: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets webbplats [<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/home>] hämtad 8.1.2019

EUIPO Statistics in European Union Trade Marks [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf] hämtad 9.5.2019

European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_n_communication/common_communication_8/common_communication8_sv.pdf] hämtad 31.1.2019

PRS: Patent- och registerstyrelsens webbplats [<https://www.prh.fi/>] hämtad 2.1.2019

PRV: Patent- och registreringsverkets webbplats [<https://www.prv.se/sv/>] hämtad 2.1.2019

WIPO: World Intellectual Property Organization [<https://www.wipo.int/portal/en/>] hämtad 23.1.2019

WTO: Världshandelsorganisationens webbplats. [<https://www.wto.org/>] hämtad 17.1.2019

1. INLEDNING

1.1 INTRODUKTION

Under de senaste årtiondena har varumärkesrätten och dess tillämpningsområde utvidgats märkbart. Då ett varumärke tidigare var begränsat till att ha en viss bestämd utformning har varumärkesrätten idag utvecklats till att innehålla ett flertal olika variationer av varumärken så som till exempel färg-, ljud-, och doftmärken. Samtidigt som varumärkets tillämpningsområde har utvidgats har också registreringen av nya varumärken ökat märkbart. År 2015 registrerades 4,44 miljoner nya varumärken runt om i världen, samtidigt som 5,98 miljoner registreringsansökningar skickades in.¹ Nyligen har tillämpningsområdet för varumärken utvidgats ytterligare i och med införandet av multimedievarumärket (eller rättare sagt i och med avskaffandet av kravet på grafisk återgivning), vars effekter jag kommer att analysera i denna avhandling.

Den första oktober 2017 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (*EU-varumärkesförordningen*) i kraft och ersatte rådets förordning (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (*gemenskapsvarumärkesförordningen*). I och med detta förverkligades en hel del förändringar inom varumärkeslagstiftningen, i första hand inom EU och som ett resultat av detta också på nationell nivå. En av dessa förändringar är att kravet på grafisk återgivning vid inlämning av EU-varumärkesansökningar från och med den första oktober 2017 har slopats.² Detta är alltså en förändring som redan år 2017 har trätt i kraft inom EU och som även trädde i kraft i Finland den 1 maj 2019 i samband med att den reviderade finska varumärkeslagen trädde i kraft.

I min avhandling kommer jag behandla avskaffandet av kravet på grafisk återgivning, som är en förutsättning för att ett varumärke ska kunna registreras som ett EU-varumärke. Enligt artikel 4 i gemenskapsvarumärkesförordningen kunde ett gemenskapsvarumärke tidigare utgöras av *"alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn,*

¹ Calboli & Sentfleben 2018, s. 13

² Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1431, skäl 5.

figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.” Enligt artikel 4 i den nuvarande EU-varumärkesförordningen kan ett EU-varumärke istället *”utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och b) återges i registret över EU-varumärken på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.”* På motsvarande sätt har även den finska varumärkeslagstiftningens innehåll reviderats.

I den senare förordningen har man alltså frångått kravet på att tecknet ska kunna återges grafiskt, och istället gäller att tecknet kan återges *” på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren ”*. Detta innebär en möjlighet att registrera bland annat ett så kallat multimedievarumärke. Detta kan till exempel vara en filmsnutt bestående av både ljud och rörelse. I genomförandeförordningen preciseras att *”när det gäller ett varumärke som består av eller omfattar en kombination av bilder och ljud (multimediamärke³) ska varumärket återges genom att man lämnar in en audiovisuell fil som innehåller kombinationen av bilden och ljudet”⁴*, med andra ord som en MP4-fil. Multimedievarumärket kommer med andra ord i regel återges som ett filmklipp.

Min pro gradu-avhandling kommer att handla om multimedievarumärken, och i synnerhet om deras särskiljningsförmåga. Jag kommer att behandla lagstiftningen som berör multimedievarumärken i både Finland och i EU. Praxis kommer främst från EU-domstolen samt Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) avgöranden. Därför kommer stor vikt läggas på avgöranden från dessa instanser.

Min avhandling kommer utöver ren juridik också innehålla marknadsföringsaspekter samt psykologin kring marknadsföring. Min utmaning i denna avhandling blir att hitta relevanta fall och analysera dessa för att få svar på de forskningsfrågor som jag kommer att gå igenom närmare i avsnitt 1.3. Eftersom multimedievarumärket är ett nytt fenomen kommer jag granska särskiljningsförmågan hos olika typer av varumärken, både hos traditionella

³ Jag kommer senare i texten använda mig av benämningen ”multimedievarumärke”.

⁴ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1431, artikel 3.3 punkt i.

varumärken men också hos diverse icke-traditionella varumärken, för att sedan kunna dra analogislut om vad som också kan tillämpas då det gäller multimedievarumärken. Jag kommer också att granska de multimedievarumärken som har blivit registrerade hittills samt granska hur många multimedievarumärken som har registrerats som EU-varumärken. Jag kommer även analysera fall där multimedievarumärken inte har blivit registrerade samt försöka hitta gemensamma nämnare bland dessa. Jag kommer även jämföra de multimedievarumärken som har registrerats med de som inte har registrerats.

1.2 DISPOSITION

Jag kommer inledningsvis berätta om syftet med denna avhandling samt gå närmare in på frågeställningen. Jag kommer även avgränsa ämnet samt specificera vissa centrala termer för avhandlingen. Därefter kommer jag skriva om vilka metoder jag har valt att använda mig av. Jag kommer sedan att gå igenom grunderna i varumärkesrätten i allmänhet, för att därefter diskutera och analysera icke-traditionella varumärken samt förklara vad ett multimedievarumärke är. I kapitel 2 kommer jag röra mig på en ganska allmän nivå av varumärkesrätten, men jag kommer lägga fokus på de egenskaper och detaljer som kan vara av intresse för resten av avhandlingen. Jag kommer i kapitel 4 behandla ett varumärkes särskiljningsförmåga på ett allmänt plan för att ge en god grund innan jag börjar granska särskiljningsförmågan hos multimedievarumärken specifikt.

Därefter kommer jag gå in specifikt på den nya varumärkesförordningen och de förändringar den för med sig, och i synnerhet gällande multimedievarumärken. Jag kommer behandla processen fram till en reviderad varumärkeslagstiftning både inom EU och nationellt i Finland. För att arbetet inte ska bli för teoretiskt och fokusera endast på lagstiftning och förarbeten kommer rättsfall och avgöranden från till exempel EUIPO ha en betydande roll i denna avhandling. På grund av begränsad tillgänglighet till fall rörande multimedievarumärken i detta skede kommer jag att behöva tillämpa de argument som har använts vid andra icke-traditionella varumärken analogt på multimedievarumärken.

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Syftet med denna avhandling är att klargöra i vilka situationer ett multimedievarumärke kan erhålla varumärkesskydd. Jag kommer fokusera på multimedievarumärkens särskiljningsförmåga och granska vad som krävs för att ett multimedievarumärke ska anses vara distinkt. Det innebär i princip att jag behöver dela upp forskningsfrågan i två delfrågor.

För det första måste jag klargöra vad ett multimedievarumärke är. Det är nämligen omöjligt att svara på i vilka situationer ett sådant varumärke kan erhålla varumärkesskydd innan vi vet vad ett multimedievarumärke faktiskt är. Lagstiftningen innehåller ingen definition på vad ett multimedievarumärke är, och eftersom begreppet (och även fenomenet) multimedievarumärke inte har varit en del av EU:s varumärkesrätt eller den finska varumärkeslagstiftningen tidigare kommer jag försöka hitta en lättförståelig definition genom att tolka förarbeten och rättsfall. Denna frågeställning är alltså inte själva huvudsyftet med min avhandling, men den är ett nödvändigt steg för att kunna ta mig till huvudfrågeställningen. Jag kommer svara på denna fråga främst genom att ge exempel på multimedievarumärken som har registrerats och analysera dess uppbyggnad.

Huvudfrågeställningen handlar om att reda ut när ett multimedievarumärke anses ha särskiljningsförmåga. Jag kommer att jämföra multimedievarumärket med andra typer av varumärken och fokusera på de egenskaper som är framträdande hos ett multimedievarumärke. Till exempel kommer jag reda ut hur längden på det videoklipp som ska utgöra ett multimedievarumärke påverkar särskiljningsförmågan, och vilka krav som ställs på innehållet i ett multimedievarumärke.

I min avhandling kommer jag även att behandla fördelarna med ett multimedievarumärke framför ett konventionellt ord- eller figurvarumärke, och förklara varför (eller om) konsumenter tilltalas av kombinationen av bild och ljud. Jag kommer dessutom diskutera traditionella samt icke-traditionella varumärken och den utveckling som har skett på det området. Jag kommer även granska användningen av multimedievarumärken genom att analysera statistik över antalet registrerade multimedievarumärken samt antalet registreringsansökningar.

Jag har valt detta ämne eftersom det är synnerligen aktuellt i och med den reform som har skett i EU-varumärkeslagstiftningen. Därför behövs tolkning av rättsfall och avgöranden för att klargöra den rättsliga situationen inom området. Eftersom ämnet är så aktuellt finns så

gott som ingen litteratur som berör multimedievarumärken. Det känns därför som ett extra intressant och utmanande ämne för en avhandling.

1.4 AVGRÄNSNING

Fokus i denna avhandling kommer att vara på rättsläget inom den Europeiska unionens lagstiftning samt den nationella lagstiftningen i Finland.

Jag kommer inte att fokusera på några andra av de förändringar som den nya EU-varumärkesförordningen förde med sig än avskaffandet av grafisk återgivning vid registreringen av ett nytt varumärke. I kapitlet där jag redogör för bakgrunden till revideringen av EU-varumärkesförordningen kommer jag dock kortfattat att nämna också andra förändringar som lagändringen förde med sig för att ge en helhetsbild av innehållet i den ny EU-varumärkeslagstiftningen.

Jag har också valt att fokusera särskilt på särskiljningsförmågan hos multimedievarumärken. Jag kommer således inte att behandla förväxlingsbarhet eller övriga aspekter i någon större utsträckning.

I min avhandling har jag valt att benämna den nya typ av varumärke som möjliggörs för registrering i och med slopandet av kravet på grafisk återgivning som ett multimedievarumärke. I lagtexten nämns inte multimedievarumärke som term uttryckligen. I övrigt talas främst om ”multimedia som varumärke”. På patent- och registerstyrelsens webbplats benämns det som multimediemärke⁵, men jag anser att det är mera beskrivande och lättförståeligt om man inte plockar bort delen ”-varu” ur begreppet. På den svenska motsvarigheten, patent- och registreringsverkets webbsida, nämns möjligheten att registrera ett multimedievarumärke inte. Där hänvisas endast med en länk till EUIPO:s webbsida med information om återgivning av nya typer av varumärken.⁶ I brist på fler källor där begreppet finns omnämnt väljer jag därför att använda benämningen som faller sig mest naturlig för mig, nämligen multimedievarumärke.

⁵ PRS – Ny varumärkeslag 2019

⁶ PRV – Varumärken

1.5 METOD OCH KÄLLMATERIAL

I detta avsnit kommer jag att kortfattat gå igenom de metoder jag har valt att använda mig av samt förklara varför jag anser att just dessa lämpar sig för min forskning. Jag kommer inte att gå in på djupet i teorin bakom dessa metoder. Däremot kommer jag att lyfta fram de egenskaper som gör att dessa metoder passar till min avhandling.

I denna pro gradu-avhandling kommer jag först och främst att använda mig av en rättsdogmatisk forskningsmetod. Genom rättsdogmatiken reder man ut rättsreglernas innehåll, det vill säga tolkar rättsreglerna, samt systematiserar dessa regler på ett förståeligt sätt.⁷ Eftersom kärnsyftet med min avhandling är att reda ut rättsläget i och med ny lagstiftning anser jag att det är en självklarhet att bygga forskningen på en rättsdogmatisk metod. Det resultat man vill nå genom rättsdogmatiken är alltså ställningstaganden gällande tolkning, övervägning och systematisering av den gällande rätten.⁸ Att rättsdogmatiken innehåller ställningstaganden innebär också att man som skribent även kan kritisera rättens innehåll. Jag kommer dock först och främst reda ut rättens innehåll och i första hand reda ut hur den nya lagstiftningen kommer att tillämpas, och jag anser inte att det i det här skedet är ändamålsenligt att kritisera rätten i någon större utsträckning.

Inom rättsdogmatiken delar man ofta in rättskällorna i starkt förpliktande rättskällor, svagt förpliktande rättskällor samt tillåtna rättskällor.⁹ Till de starkt förpliktande rättskällorna hör den nationella rättens lagstiftningsnormer, utländska normer såsom EU-lagstiftning, europeiska människorättskonventionen samt prejudikat från EU-domstolen och den europeiska människorättsdomstolen.¹⁰ Även sedvanerätt anses vara en starkt förpliktande rättskälla.

Inom de starkt förpliktande rättskällorna finns det också en hierarki. Högst upp finns europeisk lagstiftning, vilket betyder att både en EU-förordning och ett prejudikat från EU-domstolen har starkare tolkningspåverkan än den finska grundlagen. Samma maktförhållande gäller mellan europeiska människorättskonventionen samt prejudikat från europeiska människorättsdomstolen och den finska grundlagen, det vill säga att prejudikat från europeiska människorättsdomstolen har starkare tolkningsvärde än grundlagen.

⁷ Hirvonen 2011, s. 36 - 37

⁸ Kolehmainen 2015, s. 2

⁹ Hirvonen 2011, s.42

¹⁰ Kolehmainen 2015, s. 9

Grundlagen är dock den starkast förpliktigande nationella rättskällan.¹¹ Till de svagt förpliktande rättskällorna hör förarbeten samt sådana domstolsbeslut som kan anses ha visst värde som förhandsavgörande men som ändå inte kan anses vara ett prejudikat. De tillåtna rättskällorna består av allmänna rättsprinciper, moral och etik, jämförande och praktiska argument samt rättsdogmatik.¹²

I min avhandling kommer jag följa denna hierarki och främst använda mig av lag, det vill säga starkt förpliktande rättskällor (det vill säga den ny EU-varumärkesförordningen samt den finska varumärkeslagen som även den förnyas inom den närmsta framtiden). Jag kommer även att söka tolkningshjälp från förarbetena till dessa lagar, det vill säga svagt förpliktande rättskällor. När det gäller rättspraxis kommer jag främst att använda mig av EU-domstolens praxis, men även i rätt stor utsträckning av EUIPO:s avgöranden, eftersom deras beslut har ett stort värde i denna fråga. Dessa avgöranden skulle antagligen placera sig bland de tillåtna rättskällorna, eftersom det inte är fråga om domstolsavgöranden som skulle kunna anses hör till de svagt förpliktande rättskällorna. EUIPO:s avgöranden är nämligen inte domstolsavgöranden utan beslut gällande ansökningar om registrering av ett varumärke (i varje fall de avgöranden som jag kommer att använda mig av i min avhandling).

Den klassiska uppdelningen av rättskällorna enligt typ kan kallas en statisk rättskällelära¹³, det vill säga hierarkin är alltid densamma oberoende av rättsområde och situation. Ett alternativ till denna statiska rättskällelära är en dynamisk rättskällelära, där man ger olika vikt åt olika källor från fall till fall.¹⁴ Inom immaterialrätten är till exempel EU-rätten väldigt viktig, och i synnerhet varumärkesrätten baseras nästan i sin helhet på EU-rätt.¹⁵ I denna avhandling kommer jag som nämnt främst att använda mig av EU-domstolens praxis, men också EUIPO:s avgöranden kommer att användas i stor utsträckning. Även om EUIPO:s avgöranden inte hör till de starkt förpliktande rättskällorna anser jag att de har stor betydelse för den fråga som jag försöker få svar på. Detta anser jag eftersom EU-domstolens praxis inte ännu har behandlat multimedievarumärken.

I viss grad kommer jag även använda mig av en rättshistorisk metod. I den undersöker man den historiska utvecklingen av olika rättsnormer, sedvanor, institutioner, tanke- och synsätt

¹¹ Hirvonen 2011, s. 43

¹² Kolehmainen 2015, s. 9

¹³ Siltala 2003, s. 762

¹⁴ Norrgård 2009, s. 3

¹⁵ Norrgård 2009, s.6

samt själva rättsvetenskapens utveckling.¹⁶ Jukka Kekkonen förklarar att då man talar om en rättshistorisk forskningsmetod menar man en ”*analys av rättens (rätten i bred bemärkelse) förändring*”.¹⁷ Jag kommer använda mig av denna metod för att analysera vilka förändringar i samhället som har påverkat lagstiftningen inom varumärkesrätten. I och med att min avhandling handlar om ny lagstiftning kommer jag behöva redogöra för den tidigare lagstiftningen och jämföra den med den nya lagstiftningen, och på det sättet kommer den rättshistoriska metoden att användas, om än på ett rätt så ytligt sätt. Jag kommer inte att göra någon djupare analys av varför rätten har utvecklats som den har gjort, utan större utrymme kommer att ges till att redogöra för förändringar och hur dessa förändringar märks i praktiken.

Sammanfattningsvis kommer jag främst att använda mig av en rättsdogmatisk forskningsmetod, men till viss del kommer jag också använda mig av den rättshistoriska metoden i denna avhandling.

¹⁶ Hirvonen 2011, s. 28.

¹⁷ Kekkonen 1997, s. 131

2 OM VARUMÄRKESRÄTT OCH VARUMÄRKEN

2.1 VARUMÄRKET OCH DESS GRUNDLÄGGANDE FUNKTION

Ett varumärke definieras i varumärkeslagen (544/2019) 2§ som *”ett tecken som i näringsverksamhet används som kännetecken för varor och tjänster”*. Med andra ord är ett varumärke ett sådant märke som avses i varumärkeslagstiftningen och som företag använder för att särskilja sina produkter från andra aktörers produkter.¹⁸ Just ordet *särskilja* spelar en viktig roll då det gäller definitionen på ett varumärke, och jag kommer senare gå in mer i detalj på ett varumärkes särskiljningsförmåga.

Då jag talar om varumärken i denna avhandling talar jag främst om varumärken i en juridisk mening. Den ekonomiska definitionen på ett varumärke innefattar mer än den juridiska definitionen på ett varumärke, den är med andra ord lite bredare. Den omfattar utöver det tecken som definieras som ett varumärke i varumärkeslagen också företaget bakom tecknet samt den image som företaget och dess produkter tillsammans skapar. Till exempel kan ett varumärke ur en ekonomisk synvinkel också innefatta ett budskap som företaget vill förmedla.¹⁹

Varumärkesrätt är en underkategori till immaterialrätt tillsammans med till exempel patenträtt, upphovsrätt och mönsterrätt. I den klassiska uppdelningen av immateriella rättigheter i upphovsrätt och industriella rättigheter placerar sig varumärkesrätten bland de industriella rättigheterna.²⁰ Varumärkesrätten skiljer sig dock märkbart från övriga immateriella rättigheter då det kommer till mekanismerna som används för att skydda den immateriella rättigheten.²¹

Då det gäller patent, upphovsrätt och design kan dessa innovativa skapelser skyddas under en viss tidsperiod och således få en viss exklusivitet på marknaden, eftersom skyddet för deras del innebär att ingen får skapa en likadan produkt. För varumärkens del gäller också att de får en exklusivitet på marknaden i och med sitt skydd, men denna exklusivitet skyddar inte produkterna i sig som företaget producerar, utan endast företagets kännetecken.²² Man kan säga att varumärkesrätten skyddar den kommersiella delen av ett företag istället för den

¹⁸ Salmi et al 2008, s. 43

¹⁹ Amnéus 2011 s. 18 – 19

²⁰ Salmi et al 2008, s. 61

²¹ Kur & Senftleben 2017, s. 3

²² Kur & Senftleben 2017, s. 3 – 4

tekniska eller innovativa delen.²³ Detta är självklart också en värdefull sak för ett företag, eftersom varumärket används både för att särskilja företagets produkter från konkurrerande produkter, men också för att marknadsföra och ge synlighet till företaget.

Varumärkesrätten spelar en viktig roll i dagens samhälle. Varumärkesindustrin är en stor del av reklam- och marknadsföringen idag, och ett varumärke som innehar bra goodwill är således ovärderligt för ett företag i och med att företagets goodwill utgör en stor del av företagets värde.²⁴ Företagets goodwill innefattar det goda ryktet eller hur välkänt företaget i fråga är.²⁵ Detta är sammankopplat till det jag tidigare påpekat om att ett varumärke ur en ekonomisk synvinkel innefattar mer än den juridiska definitionen. Ett varumärke är förutom ett kännetecken också bärare av företagets goodwill. Man kan till och med påstå att konkurrens inte skulle fungera så som det gör idag om det inte fanns varumärken.²⁶ Utan varumärken skulle skillnader i pris, kvalitet och andra egenskaper bli otydliga för kunden, eftersom det skulle vara omöjligt att åtskilja produkter eller tjänster från olika aktörer. Om detta var fallet skulle det inte heller finnas motiv för företag att skapa kvalitativa produkter, eftersom konsumenten inte kan koppla en bra produkt till ett visst företag och därefter belöna företaget genom att köpa produkter från samma företag igen.²⁷

Detta leder också till att skyddsobjektet inom varumärkesrätten inte riktar sig mot varumärket i sig själv eller prestationen som det krävde att skapa ett unikt märke²⁸, utan snarare varumärkets funktion, det vill säga att fungera som en kanal mellan företaget och konsumenterna, och koppla konsumenterna till den produkt som företaget vill sälja. Kort sagt skiljer sig alltså varumärkesrätten från patenträtt, upphovsrätt och designrätt på det sättet att när de sistnämnda skyddar ett *objekt* skyddar varumärkesrätten en *funktion*, det vill säga funktionen att ”identifiera och garantera äktheten av det kommersiella ursprunget”.²⁹

Man kan också på ett förenklat sätt påstå att varumärkesrätten inte skyddar en produkt, medan de övriga nämnda skyddar en viss specifik produkt eller ett visst verk. Varumärkets skyddsobjekt är mer abstrakt. Varumärkesrättens kärnfunktion kan med andra ord anses vara att säkerställa transparens på marknaden. I en transparent marknad är vissa distinkta särdrag

²³ Pila & Torremans 2016, s. 363

²⁴ Pila & Torremans 2016, s. 363

²⁵ Salmi et al 2008, s. 59

²⁶ Kur & Senftleben 2017, s. 3 – 4

²⁷ Salmi et al 2008, s. 43

²⁸ Jfr med den alternativa ”Sweat of the brow”-doktrinen inom upphovsrätt där det som avgör om ett verk kan få upphovsrättsligt skydd är hur mycket jobb upphovsmannen har lagt ner för att skapa verket, inte hur originellt verket är.

²⁹ Kur & Senftleben 2017, s. 4

hos ett märke kopplade till ett visst varumärke.³⁰ Detta är också en del av varumärkets grundläggande funktion. EU-domstolen har också fastslagit att varumärkets grundläggande funktion är:

”att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebär att konsumenten eller slutanvändaren kan vara förvissad om att en märkesvara som säljs till honom inte under ett tidigare avsättningsled har utsatts för ingrepp av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick.”³¹

Här framkommer alltså att det är särskiljningsförmågan, som också är en del av definitionen av ett varumärke, som är ett varumärkes grundläggande funktion. Oberoende av vilken typ av varumärke det är frågan om måste man alltså komma ihåg vad syftet och kärnfunktionen hos ett varumärke är, nämligen att särskilja produkter från en specifik aktör från andra aktörers produkter. Även om varumärkena ändrar form och utförande är funktionen bakom fortfarande detsamma. Jag kommer behandla särskiljningsförmågan mera ingående senare i avhandlingen.

Förutom dessa relativt uppenbara funktioner som ett varumärke har, kan varumärket också användas i reklam och på det sättet försöker företag få konsumenterna att associera det specifika varumärket med en viss livsstil eller attityd till livet.³² Ett exempel är Nike, som numera nästan alla kan koppla ihop till deras slogan ”Just do it!”. Företaget vill på detta sätt förknippas med en viss ”brand image” som konsumenterna är beredda att betala för.³³ Konsumenterna sätter värde på den image ett varumärke har eftersom det kommunicerar något om dem själva till andra konsumenter. Genom att använda varumärken som är prestigefyllda och även har ett högre pris vill konsumenter omedvetet eller medvetet visa att de är rika eller speciella.³⁴

För denna avhandling är det varumärkets kärnfunktion, det vill säga varumärket som en indikation på ursprung, som kommer att vara av störst vikt.

³⁰ Kur & Senftleben 2017, s. 6

³¹ Domstolens dom av den 3 december 1981 i mål C-1/81, Pfizer/Eurim-Pharm, paragraf 8

³² Kur & Senftleben 2017, s. 9 – 10

³³ Kur & Senftleben 2017, s. 10

³⁴ Zaichkowsky 2006, s. 10

2.2 VARUMÄRKESRÄTTENS HISTORIA

Varumärkesrätten är ett område som måste anpassa sig snabbt efter samhällets utveckling, och i synnerhet i samma takt som nya produkter och tjänster utvecklas. Varumärket är tätt ihopkopplat med innovationer och nytänkande produkter, och därför måste lagstiftningen hänga med i utvecklingen inom det tekniska området. Multimedievarumärket är till exempel ett resultat av hur produkter och marknadsföring har utvecklats de senaste åren. För att få en överblick över hur varumärkeslagstiftningen har utvecklats kommer jag i detta avsnitt ge en kortfattad beskrivning av varumärkesrättens historiska utveckling, både internationellt, inom EU samt nationellt.

I samband med att jag redogör för den historiska utvecklingen av varumärkesrätten är det också naturligt att jag behandlar de olika nivåerna på vilka varumärkesrätten regleras. I huvudsak regleras nämligen varumärkesrätten på ett globalt plan, på ett europeiskt plan (inom europeiska unionen) samt på ett nationellt plan. Nedan kommer jag närmare gå in på hur lagstiftningen har utvecklats och samtidigt hur den är uppbyggd på de olika områdena. Jag kommer att behandla internationella avtal för att ge en överblick över de nivåer som varumärkesrätten regleras på, men vidare i avhandlingen kommer jag främst behandla EU-lagstiftning samt den nationella lagstiftningen.

2.2.1 Internationella avtal

I samband med industrialiseringen runt 1800-talet uppstod för första gången behovet att skydda ett varumärke. Man insåg då att det skulle kunna ha en positiv inverkan på handeln om man skapade regelverk och register över varumärken. Man skulle då kunna begränsa monopol och tydligare fastställa varumärken och dra gränser mellan olika varumärken.³⁵ Då skapades de första lagarna som kan sägas reglera varumärkesrätt i modern mening. I början utvecklades lagstiftningen enligt territorialprincipen, det vill säga att länderna stiftade varumärkeslagar som endast kunde tillämpas inom det specifika landet.³⁶ Varje land upprättade således egna varumärkesregistreringsmyndigheter.³⁷ Ett varumärke som var registrerat i Finland kunde således utan hinder registreras av en annan aktör i Sverige, utan att det innebar ett varumärkesintrång. Eftersom detta ledde till att vem som helst kunde

³⁵ EUIPO – Varumärken – Grunderna om varumärken - Utveckling

³⁶ Kur & Senftleben 2017, s. 28

³⁷ EUIPO – Varumärken – Grunderna om varumärken - Utveckling

registrera ett nytt varumärke i ett nytt land, oberoende av vem som först skapade varumärket och oberoende av vem som ägde varumärket i det land där det först hade registrerats, beslöt representanter från de ledande industriländerna att de skulle ingå ett internationellt avtal för att undgå problemet.³⁸

Diskussionerna ledde till att Pariskonventionen³⁹ undertecknades i Paris år 1883. I Pariskonventionen föreskrivs bland annat om jämlik behandling av landets egna invånare samt invånare från de övriga länder som var delaktiga i avtalet. Pariskonventionen innehåller också en paragraf som tillåter medlemsstaterna att ingå specialavtal sinsemellan, vilket möjliggjorde att Madridöverenskommelsen⁴⁰, Niceöverenskommelsen⁴¹ samt Internationella fördraget om harmonisering av varumärkeslagstiftningen (Trademark Law Treaty, TLT) och dess efterträdare Singaporekonventionen⁴² kunde ingås. Singaporekonventionen om varumärkesrätt är den nyaste av dessa konventioner och ingicks år 2006. Det administrativa jobbet och förberedelserna kring dessa konventioner sköttes av den internationella förenade byrån för skydd av immateriella rättigheter (BIRPI, Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), som under 1960-talet bytte namn till World Intellectual Property Organization, som på svenska benämns som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).⁴³

Under 1900-talet växte en ovilja mot en internationell harmonisering av varumärkesrätten fram bland nyligen självständigförklarade länder samt i kommunistblocket. Samtidigt skedde en snabb teknisk utveckling runt om i Europa och med industrialiseringen och nya teknologier, och nya steg var nödvändiga att ta inom varumärkesrätten. Oviljan till harmonisering ledde till att inget hände inom WIPO och de västerländska staterna med USA i spetsen vände sig därför till regelverket inom GATT⁴⁴ och de diskussioner som fördes i

³⁸ Kur & Senftleben 2017, s. 28

³⁹ Pariskonventionen för industriellt rättsskydd från år 1883

⁴⁰ Protokollet till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken (FördrS 12/1996, Protocol Relating to the Madrid Agreement) Concerning the International Registration of Marks

⁴¹ Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och i Genève den 13 maj 1977

⁴² Singaporekonventionen om varumärkesrätt från 2006

⁴³ Kur & Senftleben 2017, s. 28 – 29

⁴⁴ GATT = General Agreement on Tariffs and Trade. Innehöll de mest centrala reglerna kring världshandeln mellan år 1948 och 1994. Se WTO (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm)

Uruguay-rundan.⁴⁵ Här framfördes att den snabbt växande och mera fria handeln också krävde strängare lagstiftning på varumärkesrättens område.⁴⁶

Detta ledde till att man ingick TRIPS-avtalet⁴⁷, som på svenska kallas avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (som ett tillägg till GATT-avtalet) och i samband med detta grundades också WTO⁴⁸, eller Världshandelsorganisationen.⁴⁹ TRIPS-avtalet innehåller alltså främst regler om internationell handel och fokuserar inte enbart på immateriella rättigheter. För att en stat ska kunna bli medlem i WTO krävs att denna ratificerar TRIPS-avtalet. Idag har WTO 164 medlemsländer, så med andra ord har 164 länder ratificerat TRIPS-avtalet.⁵⁰

Idag har WIPO sitt huvudkontor i Geneve i Schweiz. WIPO tillhandahåller även ett register över internationellt registrerade varumärken, eller varumärken som blivit registrerade under Madridprotokollet. Madridsystemet som används idag är en kombination av Madridavtalet från 1891 och Madridprotokollet som bifogades 1989 för att systemet lättare skulle kunna användas även av länder där man tillämpar common law-systemet. Det är det internationella kontoret vid Världshandelsorganisationen för den intellektuella äganderätten som administrerar ansökningar via Madridsystemet.⁵¹

Den första oktober 2004 gick även EU med i Madridsystemet, vilket betyder att det är möjligt att ansöka om ett internationellt varumärkesskydd under Madridprotokollet i samband med ansökan om registrering av ett EU-varumärke.⁵² Det är också möjligt att skicka en registeransökan direkt till WIPO. Registrering enligt Madridprotokollet ger ett skydd i ungefär 80 länder, om man väljer att ansöka om skydd i alla de länder som är en del av avtalet. Den internationella registreringen är giltig i tio år. Det är viktigt att notera att ändringen i registreringen på ett nationellt plan (till exempel om man begränsar skyddsomfånget och meddelar om detta till finska patent- och registerstyrelsen) så begränsas den internationella registreringen på samma sätt.⁵³

⁴⁵ Uruguayrundan var en runda av internationella förhandlingar kring GATT och den inleddes år 1986. År 1994 avslutades den i och med att WTO skapades. Se Watal & Taubman 2015, s. 59

⁴⁶ Kur & Senftleben 2017, s. 29

⁴⁷ TRIPS = Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

⁴⁸ WTO = World Trade Organization

⁴⁹ Kur & Senftleben 2017, s. 29

⁵⁰ WTO – Members and Observers

⁵¹ Pila & Torremans 2016, s. 364 – 365

⁵² Pila & Torremans 2016, s. 365

⁵³ PRH - Internationell registrering enligt Madridprotokollet (WIPO)

Idag är de viktigaste internationella verktygen för varumärkesskydd alltså WIPO och TRIPS-avtalet. WIPO är specifikt för immateriella rättigheter medan TRIPS-avtalet gäller allt som har med internationell handel att göra. Som tidigare nämnts kommer jag i min avhandling främst att behandla EU-lagstiftning, men jag kommer även ta exempel från lagstiftningen i internationella instrument, som till exempel från WIPO samt TRIPS-avtalet.

2.2.2 EU-lagstiftning

Det första steget mot en gemensam varumärkeslagstiftning inom EU togs år 1988 då rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar stadgades.⁵⁴ Det ansågs då nödvändigt att tillnära medlemsstaternas varumärkeslagstiftning eftersom den gällande varumärkeslagstiftningen i de olika medlemsländerna skiljde sig från varandra på många plan. I och med att man redan hade den fria rörligheten för varor och tjänster på den gemensamma marknaden ansågs det nödvändigt att harmonisera varumärkeslagstiftningen mellan medlemsländerna för att undvika snedvridna konkurrensförhållanden och för att den inre marknaden skulle fungera friktionsfritt.⁵⁵

I och med detta direktiv strävade man inte till en fullständig tillnärmning av varumärkesrätten i medlemsstaterna, utan man ansåg det tillräckligt att ”*begränsa den till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknads funktion.*”⁵⁶ I direktivet fastslogs att medlemsländerna skulle uppfylla de krav som ställdes i direktivet innan utgången av 1991, men detta förlängdes i ett senare skede till utgången av år 1992.⁵⁷

År 2008 antogs en ny version av varumärkesdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Genom detta direktiv ändrades dock inte innehållet i det tidigare direktivet. Det senaste direktivet, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning antogs den 16 december 2015 och

⁵⁴ Pila & Torremans 2016, s. 364

⁵⁵ Direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988

⁵⁶ Direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988

⁵⁷ Pila & Torremans 2016, s. 364

ska genomföras nationellt senast 14 januari 2019.⁵⁸ Jag kommer gå närmare in på processen som ledde fram till reformen i kapitel 5.

2.2.3 Gemenskapsvarumärket

En viktig milstolpe i varumärkesrättens historia inom EU är utvecklingen av ett gemenskapsvarumärke (det som idag benämns som ett EU-varumärke), det vill säga skydd för ett varumärke som är oberoende av nationella lagar och som gäller i hela EU genom en enda ansökan.

År 1994, efter långa och intensiva diskussioner, trädde rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken i kraft och i och med det uppkom gemenskapsvarumärket.⁵⁹ I förorden till förordningen förklarades att:

”En harmonisk utveckling av de ekonomiska aktiviteterna bör främjas i hela gemenskapen, liksom en fortsatt och balanserad tillväxt genom förverkligandet av en väl fungerande inre marknad med villkor som motsvarar de på en nationell marknad. För att kunna förverkliga en sådan marknad och stärka dess enhetlighet, krävs det inte bara att hindren för den fria rörligheten för varor och tjänster avskaffas och att det införs en ordning som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids, utan också att de rättsliga förhållandena är sådana att företagen utan dröjsmål kan anpassa tillverkningen och distributionen av varor eller tillhandahållandet av tjänster till gemenskapens förhållanden. Bland de medel som företagen bör ha tillgång till för att kunna genomföra detta, återfinns varumärken som gör det möjligt att särskilja företags varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser”.

Som en lösning på dessa problem skapades gemenskapsvarumärket. Gemenskapsvarumärkets införande innebar en stor lättnad för företag som erbjöd tjänster eller marknadsförde produkter i flera länder inom EU: företag kunde nu genom en enda ansökan förvärva ett gemenskapsvarumärke som gäller i hela gemenskapen, det vill säga åtnjuta samma skydd och samma rättsverkan i alla de länder som hör till EU (då den Europeiska gemenskapen, därav benämningen gemenskapsvarumärke).⁶⁰

⁵⁸ RP 201/2018 rd s. 7

⁵⁹ Pila & Torremans 2016, s. 364

⁶⁰ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

I och med att man skapade ett gemenskapsvarumärke behövdes också en myndighet för att sköta registreringar och andra administrativa uppgifter som hör till gemenskapsvarumärket. Till det ändamålet grundades Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).⁶¹ Namnet var ursprungligen Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)⁶² men sedan 23 mars 2016 går den europeiska varumärkesmyndigheten under namnet EUIPO. Myndigheten har hand om varumärkesrättsliga och mönsterrättsliga frågor inom EU.⁶³

Direktivet som reglerar gemenskapsvarumärket har förnyats flera gånger sedan det första trädde i kraft år 1994. Den senaste kodifierade versionen fram tills år 2017 var Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (gemenskapsvarumärkesförordningen) från 2009. År 2011 slutfördes en studie om olika sätt att genomföra en ny reform av varumärkeslagstiftningen i EU, men den reform som var menad att genomföras direkt efteråt dröjde längre än planerat.⁶⁴ Det dröjde nämligen fram till år 2017 innan europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken trädde i kraft. I samband med detta ändrades benämningen på varumärket från gemenskapsvarumärke till EU-varumärke. Idag är benämningen alltså EU-varumärke. Jag kommer gå närmare in på de förändringar som EU-varumärkesförordningen förde med sig senare i kapitel 5.

Till skillnad från vad som gäller vid registrering av ett internationellt varumärke under Madridprotokollet är det inte möjligt att välja i vilka EU-medlemsstater man vill att varumärket ska erhålla skydd. Ett EU-varumärke erhåller automatiskt ett heltäckande skydd som gäller i alla EU:s medlemsstater. Om man inte vill att varumärket ska skyddas i alla medlemsstater kan man istället ansöka om en nationell registrering i de länder där man vill ha ett skydd. I likhet med under Madridprotokollet gäller ett EU-varumärke i 10 år i enlighet med EU-varumärkesförordningens 52 artikel.

2.2.4 Nationell lagstiftning

Den finska varumärkeslagstiftningen härstammar från år 1889 då varustämpelförordningen trädde i kraft. Då denna förordning stiftades tog man, precis som de övriga nordiska

⁶¹ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, inledande ord

⁶² På engelska: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), OHIM

⁶³ EUIPO – About EUIPO – Who are we

⁶⁴ Pila & Torremans 2016, s. 364

länderna, modell från den tyska motsvarigheten som trädde i kraft 1874. Den dåvarande förordningen gav endast skydd åt registrerade varumärken (eller ”varustämplar”) och därmed lämnades oregistrerade varumärken utan skydd. Ett visst begränsat skydd kunde däremot oregistrerade varumärken få, men det skyddet baserade sig på regler i strafflagen och en förordning.⁶⁵

Den första varustämpelförordningen var i kraft fram till år 1964, men flera delar förnyades ändå under åren mellan 1889 och 1964. Stora förändringar krävdes till exempel i och med att Finland blev en del av Paris-avtalet och därmed behövde göra ändringar på grund av olika konventioner. Då Finland undertecknade Pariskonventionen för industriellt rättsskydd år 1921 ändrades varustämpelförordningen på det sättet att även ordmärken som *inte* innehöll ansökandens namn, firmanamn eller namnet på en fastighet som denne innehar kunde registreras som varumärken (förutom figurmärken som också tidigare kunde registreras). År 1953 inkluderades också oregistrerade märken i varustämpelförordningen.⁶⁶

Det gjordes regelbundet ändringar i varustämpelförordningen, men dessa var inte tillräckliga för att tillgodose de krav som näringslivet ställde på hur varumärken skulle skyddas. Redan år 1945 gav professor Y.J. Haukulinen ett förslag till en helhetsreform av varumärkeslagstiftningen. Förslaget som Haukulinen lade fram hade många drag från det dåvarande tyska systemet, och för sin tid var det ett väldigt modernt förslag. Termer som särskiljningsförmåga, risk för förväxling samt inarbetning är termer som redan då introducerades av Haukulinen. Detta förslag ledde inte genast till att varumärkeslagstiftningen förnyades, men år 1960 utarbetas ett utskottsbetänkande med förslag till en ny varumärkeslag vars syfte var att harmonisera den nordiska varumärkeslagstiftningen.⁶⁷

Fram till den första maj 2019 reglerades varumärken fortfarande i den varumärkeslagen (10.1.1964/7) som ursprungligen skapades år 1964. Vissa ändringar har dock gjorts. Under 1990-talet krävde till exempel EU-medlemskapet samt medlemskapet i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet att ändringar gjordes i den finska varumärkeslagstiftningen. Finland undertecknade även Madridprotokollet samt TRIPS-avtalet under denna tidsperiod.⁶⁸

⁶⁵ Salmi et al 2008, s. 73 – 74

⁶⁶ Salmi et al 2008, s. 74 – 75

⁶⁷ Salmi et al 2008, s. 75

⁶⁸ Salmi et al 2008, s. 76-77

Den nuvarande varumärkeslagen trädde alltså i kraft den första maj 2019. Bakgrunden och vägen fram till den förnyade varumärkeslagstiftningen behandlas mera ingående i kapitel 5.

3 ICKE-TRADITIONELLA VARUMÄRKEN

Dagens samhälle kretsar kring digitala informationskanaler och sättet vi kommunicerar har förändrats helt under de senaste åren. Dessutom har vår konsumtion delvis flyttats till nätet. Detta gör att ekonomiska aktörer i större utsträckning än förr är tvungna att använda sig av nytänkande sätt att marknadsföra och särskilja sina produkter och tjänster samt anpassa sina varumärken till att passa in i de digitala informationskanalerna. Dessa kanaler lämpar sig väl för icke-traditionella varumärken. Jag inleder därför detta kapitel med ett avsnitt med fokus på hur varumärket kan påverka konsumenter på olika sätt samt diskuterar psykologin kring varumärken.

I detta kapitel kommer jag därefter att behandla så kallade icke-traditionella varumärken, det vill säga andra varumärken än ord- och figurmärken. Till denna grupp av varumärken hör alltså också multimedievarumärken. Jag har valt att använda benämningen ”icke-traditionella varumärken”, trots att även benämningen ”okonventionella varumärken” används frekvent i juridisk text. Orsaken till detta val är att WIPO:s ständiga utskott har rekommenderat att det är termen ”icke-traditionella varumärken” som ska vara benämningen för denna typ av varumärken.⁶⁹

3.1 VARUMÄRKET OCH KONSUMENTBETEENDE

3.1.1 Psykologin bakom varumärket

Vad är orsaken till att företag väljer andra lösningar än de traditionella ord- eller figurmärkena?

För att få en förståelse för behovet av att utveckla varumärkeslagstiftningen och omfattningen av vad som ska kunna registreras som ett varumärke är det viktigt att förstå hur vi människor påverkas av varumärken, både medvetet och undermedvetet. Varumärken besitter nämligen en psykologisk effekt som sträcker sig bortom funktionen som indikation på ursprung och kvalitet. Denna psykologiska effekt ger ett mervärde till varumärket som kan anses vara ännu mer betydelsefullt än goodwill-värdet.⁷⁰

⁶⁹ Calboli & Senfleben 2018 s. 14

⁷⁰ Colston & Galloway 2010, s. 585

Idag är omgivna av varumärken. De senaste åren har tillgången till varor och tjänster ökat i snabb takt, och i takt med det blir varumärkenas roll allt viktigare. Konsumenter spenderar mycket tid på att göra val, både i klädbutiken och i matbutiken. Om varumärket är välkänt eller om konsumenten vet att andra produkter från samma varumärke har varit bra är steget mindre till att välja just det varumärket igen.⁷¹

För att förstå hur företag resonerar då det kommer till varumärken i marknadsföring är det grundläggande att förstå hur människor reagerar på marknadsföring och psykologin bakom vårt beslutsfattande. Enligt ett psykologiskt perspektiv på konsumtion och varumärken kan man dela upp beslutsfattandet i två olika typer. Det första kallas *automatiskt beteende*. Det är snabbt, omedvetet och okontrollerat.⁷² Hjärnan har som uppgift att sortera bort alla intryck som inte är nödvändig för vår överlevnad, och koncentrera sig på det som är viktigast. Detta innebär att det måste finnas något speciellt skäl till att en person blir medveten om något. Hjärnan fungerar så att den kan sortera ut saker som påminner om tidigare minnen eller upplevelser.⁷³

Den andra typen brukar kallas *reflekterande beteende*. Här är konsumenten självmedveten, långsam och kontrollerad.⁷⁴ De flesta konsumenter vill antagligen tro att de gör ett medvetet val då de väljer en produkt. Så är dock inte fallet, för det mesta. Enligt det psykologiska perspektivet är det automatiska beteendet dominant då konsumenten befinner sig i en situation där denne ska göra ett val mellan två varor. Valet baseras då på emotionella och intuitiva orsaker.⁷⁵ Det är här det är viktigt att ett varumärke sticker ut ur mängden för att hjärnan snabbt ska kunna koppla ihop tecknet med något bekant.

Varumärken spelar alltså en stor roll i marknadsföringen idag, och företag har inte bara som målsättning att konsumenter ska känna igen deras egna varumärke utan också (och kanske till ännu större del) att det egna varumärket ska ge upphov till positiva associationer hos konsumenterna. En positiv association är nämligen något som kanske uppstår omedvetet, medan det i större mån kräver aktivt tänkande för att konsumenten ska känna igen ett varumärke och koppla ihop det med ett visst företag.

⁷¹ Ekström & Gianneschi 2017, s. 145

⁷² Ekström & Gianneschi 2017, s. 151

⁷³ Amnéus 2011, s. 22

⁷⁴ Ekström & Gianneschi 2017, s. 151

⁷⁵ Ekström & Gianneschi 2017, s. 151

3.1.2 Varför multimedievarumärken?

Varför vill företag då gå utanför de traditionella ramarna och skapa icke-traditionella varumärken överlag och multimedievarumärken i synnerhet? Med tanke på vad som konstaterats ovan, det vill säga att konsumenter gör sina val omedvetet och utan att lägga desto större tankeverksamhet på den processen, är det viktigt att ett varumärke är lätt att känna igen samt att det snabbt läggs på minnet.

Ett multimedievarumärke är speciellt på så sätt att det består av två komponenter: rörelse och ljud. Ett ljud torde vara enkelt att känna igen omedvetet, eftersom man inte behöver se själva tecknet. Ljud fungerar även som ett hjälpmedel för oss när vi tolkar andra uttryck, även om vi inte aktivt lyssnar. Ljudet är också det första vi lägger märke till och ljudet påverkar hur vi tolkar efterföljande intryck. Exempelvis har vi människor svårt för att tolka vilken sinnesstämning en person har om denne ler medan den har ett ilsket tonfall. Ljudet och synintrycket bör alltså hänga ihop.⁷⁶

Ett ljud drar också uppmärksamhet till sig, vilket gör att konsumenten kanske lyfter på blicken och ser det fullständiga multimedievarumärket. Dessutom kopplar då konsumenten ljudet till rörelsen och vice versa. Ett traditionellt figur- eller ordmärke kan inte dra till sig uppmärksamhet genom något annat än sitt utseende. Ett ljudmärke å andra sidan består enbart av just ljudet, och kan därför inte attrahera mer än ett sinne.

Som redan konstaterats är det viktigt att tecknet är så pass lätt att komma ihåg att konsumenten omedvetet kan känna igen det. Men det räcker inte att konsumenter känner igen ett varumärke. Varumärket ska också väcka rätt känslor hos konsumenten. Det är till exempel ett faktum att ljud påverkar vårt beteende och känslor. Vi börjar exempelvis springa fortare av snabb musik än av en långsam ballad.⁷⁷ På samma sätt bör ett varumärke påverka våra känslor och väcka positiva associationer för att uppnå önskad effekt. Här kan kombinationen av ljud och rörelse vara till fördel.

I avsnitt 2.1 konstaterades att brand image är en viktig del av varumärket. En sådan brand image är lättare att förmedla genom videomaterial än genom en figur eller text. En filmsnutt förmedlar på ett enklare sätt en attityd eller inställning till livet än endast en bild gör. En orsak till att företag väljer att skapa multimedievarumärken kan alltså vara en strävan till att skapa den image som man vill att företaget och varumärket ska förknippas med. Å andra

⁷⁶ Amnéus 2011, s 47

⁷⁷ Amnéus 2011, s 47

sidan har etablerade varumärken ofta redan skapat sig en brand image, så jag tror att det är främst nya aktörer som kan försöka dra nytta av multimedievarumärken för att snabbt etablera sig och skaffa den image som eftersträvas. Frågan är dock om en filmsnutt samtidigt kan förmedla en image och dessutom förmedla det kommersiella ursprunget på en vara eller tjänst. Risken finns att särskiljningsförmågan blir lidande om man försöker klämma in båda funktionerna i ett filmklipp.

I en inköpssituation är det dock ovanligt att konsumenten ser och hör ett multimedievarumärke. På de flesta varor vi köper idag används ord- eller figurmärken som sitter på produkten. Ett multimedievarumärke är betydligt svårare att fästa på en produkt. Det är en sak som talar emot multimedievarumärkens användbarhet. I reklam på tv till exempel funkar ett multimedievarumärke ypperligt, men frågan är om konsumenten kopplar ihop det som denne har sett som ett multimedievarumärke på tv med ett figurmärke som sitter på en produkt eller förpackning?

Dessutom bör man särskilja reklamsnuttar från det faktiska multimedievarumärket. Syftet med att öppna upp för registrering av multimedievarumärken har knappast varit att möjliggöra för att reklamsnuttar ska kunna registreras som varumärken. Även om det har konstaterats att marknadsföringsfunktionen hos ett varumärke hör till de funktioner som skyddas av varumärkeslagstiftningen ⁷⁸ är marknadsföring inte ett varumärkes grundläggande funktion, utan det är att särskilja produkter från en specifik aktör från andra aktörers produkter.⁷⁹ Även om man erkänner marknadsföring som ett av varumärkets funktioner får inte varumärkets grundläggande funktioner gå förlorade som ett resultat av att fokus ligger för mycket på marknadsföringsfunktionen.⁸⁰

Då det gäller multimedievarumärken tror jag att det kan uppstå gränsdragningsproblem mellan varumärke och reklam. En reklamfilm ska ju också särskilja en produkt från en specifik aktör från andra aktörers produkter. Om en reklamfilm inte förmedlar vem som står bakom den produkt eller tjänst som utannonseras skulle reklamfilmen inte uppfylla sitt syfte särskilt väl. En reklamfilm innehåller ju också i de flesta fall ett varumärke, antingen ett ordmärke eller figurmärke.

⁷⁸ Domstolens dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07 L'oreal v Bellure, paragraf 58 - 65

⁷⁹ Domstolens dom av den 3 december 1981 i mål C-1/81, Pfizer/Eurim-Pharm, paragraf 8.

⁸⁰ Colston & Galloway 2010, s. 583

3.2 FRÅN TRADITIONELLA VARUMÄRKEN TILL ICKE-TRADITIONELLA

Traditionellt har man inom varumärkesrätten dragit en tydlig skiljelinje mellan varumärket och produkten i sig själv. Enligt det traditionella synsättet är varumärket ett märke som kan fästas på själva produkten och varumärket får inte utgöras av produkten i sig själv.⁸¹ Man kan se det som att ett varumärke måste vara som ett klistermärke som kan fästas någonstans på produkten, och på samma sätt skulle det vara möjligt att ta bort klistermärket från produkten utan att produktens utseende eller funktion förändras.

Utvecklingen av varumärkesskyddets utvidgning till att gälla också icke-traditionella varumärken har skett i samma takt som företagens har förändrats för att passa in i den moderna världen. Processen från att man börjar diskutera en lagändring fram tills att lagändringen faktiskt träder i kraft kan dock vara långdragen. I föregående kapitel framkom till exempel att kommissionens förslag till en ny EU-varumärkeslag kom redan år 2013. Dessutom gjordes utredningar i Finland redan år 2011 om en modernisering av varumärkeslagstiftningen.⁸² Först i slutet av år 2017 trädde den nya EU-varumärkesförordningen i kraft, och i Finland dröjde det till maj 2019 innan den nya varumärkeslagen trädde i kraft. En viss fördröjning mellan förändringar i samhället och lagstiftningens anpassning till förändringen är alltså förståeligt.

Idag finns det ingen globalt erkänd definition på okonventionella eller icke-traditionella varumärken. Det finns inte heller några multilaterala avtal där man har avtalat om registrering och skydd av sådana typer av varumärken.⁸³ I TRIPS-avtalet har dock icke-traditionella varumärken indirekt godkänts, trots att TRIPS-avtalet inte definierar icke-traditionella varumärken eller på något annat sätt behandlar fenomenet. I TRIPS-avtalet artikel 15.1 föreskrivs att *”any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. [...] Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”* Indirekt kan detta tolkas som ett godkännande av icke-traditionella varumärken, eftersom TRIPS-avtalet endast säger att en medlem *kan* kräva att

⁸¹ Calboli & Senfleben 2018 s. 2

⁸² RP 201/2018 rd s. 30

⁸³ Calboli & Senfleben 2018 s. 13 – 14

ett varumärke ska återges grafiskt, men inte att en medlem bör ha detta krav eller ens rekommenderas att ställa detta krav.

Det verkar som att man avsiktligt har lämnat lagrummet väldigt öppet genom att förordna att medlemsstaterna *kan* kräva att varumärket kan återges grafiskt. På detta sätt tar TRIPS-avtalet inte ställning till hur man ska behandla varumärken som behöver återges på något annat sätt än grafiskt, och flyttar samtidigt över ansvaret till medlemsstaterna att besluta om hur lagstiftningen kring multimedievarumärken och dylikt ska behandlas. Å andra sidan finns det också praktiska fördelar med detta öppna lagrum, eftersom det ger medlemsstaterna större valmöjligheter.

WIPO har inte heller reglerat icke-traditionella varumärken. WIPO:s ständiga utskott beslöt dock på sin sjuttonde session att det är termen ”icke-traditionella varumärken” som ska vara benämningen för denna typ av varumärken. Tidigare har också benämningar som ”nya typer av varumärken”, ”okonventionella varumärken” och ”ovanliga varumärken” använts. Utöver detta har man på WIPO:s konferenser och möten i viss mån diskuterat kring icke-traditionella varumärken, men inte tagit några större beslut gällande dessa.⁸⁴

I litteraturen behandlas ofta de icke-traditionella varumärkena tillsammans med de traditionella, utan att man nämner hur stor del av varumärkena som registreras som är traditionella respektive icke-traditionella. Jag kommer senare i avhandlingen att presentera statistik från EUIPO där det framgår hur registreringarna och registreringsansökningarna fördelar sig mellan de olika typerna av varumärken. Jag kan dock redan nu påpeka att 99,51% av alla registreringsansökningar av varumärken till EUIPO under år 2018 bestod av antingen ord- eller figurmärken, det vill säga traditionella varumärken. Det finns alltså fog för att kalla övriga varumärkestyper för icke-traditionella varumärken då endast en halv procentenhet av ansökningarna gäller dessa typer av varumärken.⁸⁵

3.2.1 Olika typer av varumärken

Då varumärken av tradition har bestått av ord- och figurmärken, kan man till gruppen icke-traditionella varumärken räkna ljud, rörelsemärken, multimedia och hologram.⁸⁶ Eftersom

⁸⁴ Calboli & Senfleben 2018 s. 14

⁸⁵ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 2.3, s. 1

⁸⁶ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 3

jag kommer att använda mig av en analogisk tillämpning av rättspraxis gällande icke-traditionella varumärken överlag på multimedievarumärken specifikt är det också nödvändigt att kortfattat behandla dessa övriga varumärken.

De första varumärkena som kunde registreras i Finland var just ordmärken samt figurmärken.⁸⁷ Dessa är också, som framkom i statistiken ovan, de överlägset mest populära typerna av varumärken ännu idag.

Ordmärken

På patent- och registerstyrelsens webbsida beskrivs ett ordmärke som ett varumärke ”*som består av ord, bokstäver, siffror eller av vilka andra tecken som helst som skrivs med textbehandlingsprogram*”.⁸⁸ I registret används standardlayout på texten och texten har ingen speciell färg.⁸⁹ Med andra ord är man tvungen att registrera varumärket som ett figurmärke om man vill att texten ska ha ett speciellt typsnitt eller en specifik färg. Det är alltså namnet eller ordet i sig själv som är skyddat, oberoende av grafisk utformning. Ett exempel är ”COCA-COLA”⁹⁰. Det är alltså inte möjligt att skydda ett varumärke med ett namn som påminner om detta, även om den grafiska utformningen på varumärket inte skulle var liknande.

Figurmärken

Ett figurmärke skiljer sig från ett ordmärke på det sättet att det inte är endast ordet i sig själv som skyddas, utan ordet har också till exempel en specifik färg samt ett speciellt typsnitt eller utseende.⁹¹ Ett figurmärke behöver inte nödvändigtvis bestå av ett ord utan det kan också vara en figur med speciell grafisk utformning eller färg. Det kan också bestå av en kombination av ord och figur. Till skillnad från ordmärket framgår alltså i registret hur figurmärket är utformat, inklusive figurmärkets färg och typsnitt.⁹² Här kan också Coca-Cola⁹³ nämnas som också har ett speciellt grafiskt utseende. Här utgör det också ett intrång

⁸⁷ Salmi et al 2008, s. 44 – 45

⁸⁸ PRH – Vad är ett varumärke?

⁸⁹ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 3

⁹⁰ EUIPO – Varumärke nummer 002091569

⁹¹ PRH – Vad är ett varumärke?

⁹² European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 3

⁹³ EUIPO – Varumärke nummer 000569731

om ett varumärke har ett namn som skiljer sig från Coca-Cola, men typsnittet och färgerna är likadana.

Tredimensionella varumärken

Ett tredimensionellt varumärke är ett märke som består av enbart en tredimensionell form eller ett märke som innefattar en sådan form. Ett exempel på en sådan typ av varumärke är till exempel formen av en behållare eller förpackning som har en speciell utformning. Det kan även bestå av en del av produkten i sig själv eller dess utseende.⁹⁴ Tidigare har sådana varumärken registrerats genom att återge det från alla vinklar. Exempelvis formen på KitKats⁹⁵ långa, avbrytbara bitar har skyddats som ett tredimensionellt varumärke, likaså formen på Absolut Vodka-flaskan.⁹⁶ Coca-Cola-flaskans form är också skyddat som ett tredimensionellt varumärke.⁹⁷

Ljudmärken

Ett ljudmärke består av enbart ett ljud eller en kombination av olika ljud. Det finns alltså inget visuellt element i denna typ av varumärke. Ett ljudvarumärke har tidigare återgetts grafiskt på grund av kravet på grafisk återgivning, men kan återges genom en ljudfil då kravet på grafisk återgivning försvinner.⁹⁸ Tidigare har ljudmärken återgivits främst med hjälp av noter. Ett av de mest kända ljudmärkena är Metro Goldwyn Mayer Studios rytande lejon som hörs (och syns) i början av filmer.⁹⁹

Rörelsemärken

Ett rörelsemärke är ett varumärke som består av en rörelse. Det kan också bestå av en förändring av positioner på olika beståndsdelar i ett varumärke.¹⁰⁰ Ett rörelsemärke skiljer sig egentligen endast från ett multimedievarumärke på det sättet att det inte innehåller ljudelement. Det har återgivits grafiskt genom att återge alla delar av rörelsen som stillbilder. Ett exempel på ett rörelsemärke är Microsofts logga som rör sig över skärmen på en dator.¹⁰¹

⁹⁴ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 4

⁹⁵ EUIPO – Varumärke nummer 002097376

⁹⁶ EUIPO – Varumärke nummer 003796752

⁹⁷ EUIPO- Varumärke nummer 000095778

⁹⁸ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 4

⁹⁹ Lundquist 2005, s. 14

¹⁰⁰ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 4

¹⁰¹ EUIPO – Varumärke nummer 005910831

Färgmärken

Ett färgmärke är ett varumärke som endast består av en specifik färg. Färgen har inga konturer, det vill säga varumärket har ingen speciell form. Färgmärket kan också bestå av en kombination av olika färger.¹⁰² Ett exempel på ett färgmärke är den blå färgen på Fazers blå.

3.3 MULTIMEDIEVARUMÄRKEN

Ett varumärke som består av, eller omfattar, en kombination av bilder och ljud kallas multimedievarumärke.¹⁰³ I praktiken innebär detta i de allra flesta fall att ett multimedievarumärke består av ett filmklipp.

Multimedievarumärke är ett begrepp och ett fenomen som inte har existerat inom den europeiska varumärkeslagstiftningen innan år 2017, då den nya EU-varumärkesförordningen trädde i kraft 1.10.2017.¹⁰⁴ Således är det ett väldigt ungt begrepp som inte nämns i litteraturen i någon stor utsträckning ännu. Multimedievarumärken har inte heller behandlats i nämnvärd utsträckning av i rättspraxis.

I skälen till den nu gällande EU-varumärkesförordningen sägs att

*”ett tecken bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.”*¹⁰⁵

Tidigare har, som redan diskuterats i avsnittet om grafisk återgivning, som varumärke godkänts endast ett sådant varumärke som kan återges grafiskt, det vill säga som en stillbild.

Ett EU-varumärke beskrivs i EU-varumärkesförordningens artikel 4 som följande:

¹⁰² European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 4

¹⁰³ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 4

¹⁰⁴ EUIPO – Ny förordning om EU-varumärken – Avskaffandet av kravet på grafisk återgivning

¹⁰⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, punkt 10

Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan

- a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och*
- b) återges i registret över EU-varumärken (nedan kallat registret) på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.*

I den reformerade EU-varumärkesförordningen har man helt enkelt tagit bort ”som kan återges grafiskt” från den första meningen i artikel 4. Dessutom har man delat upp artikeln i flera delar. Medan artikel 4 i gemenskapsvarumärkesförordningen bestod av en enda mening finns nu också en punkt a och en punkt b. Punkt a hörde tidigare till den första meningen, medan punkt b är ett tillskott till den tidigare artikeln.

Bortsett från att kravet på grafisk återgivning har slopats tillämpas fortfarande samma tolkning beträffande särskiljningsförmågan hos ett varumärke.

Ett praktiskt exempel, som många nog känner till, på något som skulle kunna vara ett multimedievarumärke är ”Leo the Lion” från Metro Goldwyn Mayer Studios. Leo the Lion är alltså det kännspaka lejonet som ryter i början av filmer skapade av just detta företag. Varumärket är inte idag skyddat som multimedievarumärke, men det är skyddat i USA som enbart ett ljudmärke.¹⁰⁶ Detta indikerar att det inte är möjligt att registrera multimedievarumärken i USA.

I EU har innehavarna endast registrerat lejonet i ett figurmärke¹⁰⁷, men inte som ljudmärke eller multimedievarumärke. En möjlig orsak till att detta, enligt mig, skolboksexempel på hur ett multimedievarumärke kan se ut inte är registrerat kan vara att innehavarna förlitar sig på att det är så pass känt att det får ett visst skydd som inarbetat varumärke, trots att EU-varumärkeslagstiftningen endast skyddar varumärken genom registrering. I rättspraxis förekommer dock vissa tendenser som tyder på att EU-domstolen går mot en mera liberal

¹⁰⁶ Registreringsnummer 1395550 i USA, innehavare Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.

¹⁰⁷ EUIPO - varumärkesnummer 000142091

tillämpning av lagen och att ett välkänt varumärke kan anses ha ett visst skydd också utan registrering.¹⁰⁸

3.3.1 Separation doctrine

Den så kallade "separation doctrine" är en doktrin som mycket väl kan bli användbar då det gäller multimedievarumärken. En av grundidéerna i varumärkesrätten är att varumärkesrätten endast skyddar *"ett sådant tecken som används i samband med varor eller tjänster i den utsträckning som konsumenterna upplever att det anger varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung"*.¹⁰⁹ Det måste alltså finnas någon typ av koppling mellan varumärket och produkten eller tjänsten. Om det inte uppstår någon sådan koppling mellan ett varumärke och en produkt uppfylls inte heller varumärkets grundläggande funktion, nämligen att *"identifiera och garantera äktheten av det kommersiella ursprunget"*.¹¹⁰

Denna fråga väcker kanske inte så mycket frågor då det gäller traditionella varumärken så som ord- och figurmärken, men problematiska situationer kan lätt uppstå då det gäller icke-traditionella varumärken. Man har bland annat diskuterat frågan då det gäller en tredimensionell form som varumärke. Måste då varumärket ha *"en existens som är oberoende av produkten"*?¹¹¹ Det är denna frågeställning som kallas *separation doctrine*, nämligen frågan huruvida varumärket ska kunna separeras från produkten eller tjänsten. Enligt separation doctrine får produkten inte vara identisk med varumärket. En produkts form i sig kan alltså inte skyddas som ett varumärke, utan varumärket måste på något sätt skilja sig från produkten. På ett enklare uttryckt sätt kan man säga att *"produkten inte kan vara sitt eget varumärke"*.¹¹²

I rättspraxis förekommer till exempel fall där konsumenten nog känner igen ett varumärke, men märket framkallar inte någon särskild uppmärksamhet hos konsumenten *"som möjliggör för konsumenten att känna igen kännetecknets oundgängliga identifieringsfunktion"*. Det motsatta, det vill säga då konsumenten endast känner igen ett

¹⁰⁸ Se Domstolens dom av den 18 juli 2013 i mål C-252/12

¹⁰⁹ Lunell 2007, s. 59

¹¹⁰ Kur & Senfleben 2017, s. 4

¹¹¹ Lunell 2007, s. 59

¹¹² Lunell 2007, s. 59

märke men inte kopplar det till något annat än just det specifika märket, kallar domstolen för en enkel ”speglingseffekt”.¹¹³

Då det gäller multimedievarumärken består dessa varumärken av en kombination av ljud och rörelse. Man kan till exempel tänka sig att en registreringsansökan skulle kunna innehålla ett klipp ur ett videospel eller ur en film. Om man här tillämpar en hård separation doctrine torde resultatet bli att sekvenser som är tagna ur ett videospel eller en film inte kan särskiljas från produkten i sig själv, utan är en del av produkten.

Frågeställningen blir självklart inte densamma som då det gäller ett tredimensionellt varumärke där *hela* produkten avbildas som ett varumärke. Frågan är då vilken betydelse det har huruvida man återger delar av produkten eller hela produkten. I fråga om videospel eller filmer är det inte troligt att man skulle försöka registrera hela spelet eller filmen som ett varumärke, men nog en snutt av dessa. Frågan är då om snutten kan anses identisk med produkten, eftersom produkten också innehåller mer än bara just den snutten. Omvänt innehåller dock snutten inget som inte produkten innehåller.

Denna doktrin är betydligt enklare att tillämpa på traditionella varumärken än på icke-traditionella varumärken. Fram tills idag kan jag tänka mig att denna fråga främst har uppkommit då det gäller varumärken som består av formen av en produkt, men i princip anser jag att samma regler borde tillämpas också på multimedievarumärken.

EUIPO håller på att behandla en ansökan som gäller just registrering av ett multimedievarumärke som består av ett klipp ur ett videospel.¹¹⁴ Klippet består av en 25 sekunder lång sekvens som skulle kunna vara en del av videospellets innehåll. I det relativt långa klippet syns soldater som skjuter mot varandra i en omgivning med hav och berg. Ansökan i fråga inkom redan den första dagen det var möjligt att registrera multimedievarumärken, så det faktum att man ännu inte har gjort något beslut om registreringen tyder på att det finns svåra tolkningsfrågor angående klippets särskiljningsförmåga. Enligt mig är detta ett exempel på när separation doctrine skulle kunna tillämpas, eftersom jag anser att det är tvetydigt huruvida filmklippet som ansökan gäller faktiskt är oberoende av produktens (i detta fall videospellets) existens.

¹¹³ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 46

¹¹⁴ Varumärkesansökning nummer 017282203

4 ETT VARUMÄRKES SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA

4.1 SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGANS BETYDELSE INOM VARUMÄRKESRÄTTEN

Som tidigare konstaterats är särskiljningsförmågan ett varumärkes kärnfunktion. Detta har lagstiftaren bekräftat genom att föreskriva att ett tecken kan utgöra ett varumärke endast under förutsättning att tecknet kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags varor eller tjänster av motsvarande slag.¹¹⁵

Eftersom min avhandling fokuserar på ett multimedievarumärkes särskiljningsförmåga är det nödvändigt att först behandla varumärkesrättens krav på ett varumärkes särskiljningsförmåga på ett mera allmänt plan, innan vi kan gå vidare och tillämpa detta krav på specifikt multimedievarumärken. Jag kommer i detta kapitel behandla olika faktorer som påverkar tolkningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga.

Ett varumärkes särskiljningsförmåga och deskriptiva karaktär är av största vikt då domstolar och myndigheter avgör om ett varumärke ska kunna registreras. Tolkningen av dessa kriterier är nyckeln till att avgöra tröskeln för varumärkesskydd. Det är därför också särskiljningsförmågan som är i fokus i praxis från domstolar och myndigheter som behandlar EU-varumärkesrätt.¹¹⁶ En orsak till att särskiljningsförmågan har ansetts vara så viktig är för att varumärkesrätten är en del av det system med sund konkurrens som EU upprätthåller. I ett system där fri och sund konkurrens råder måste företag kunna locka till sig kunder genom att erbjuda hög kvalitet på sina varor eller tjänster, och därmed få trogna kunder som fortsätter köpa produkter från samma företag. För att detta ska lyckas måste även konsumenterna kunna förlita sig på att de särskilda kännetecken som fungerar som identifikation av varorna eller tjänsterna inte är förväxlingsbara med andra företags kännetecken.¹¹⁷

Det är dock allmänt accepterat att det inte är nödvändigt att ett varumärke ska uppfattas som *enbart* en indikation för ursprunget på varan eller tjänsten för att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Det kan vara tillräckligt att varumärket fungerar som en angivelse av kommersiellt ursprung samtidigt som kännetecknet uppfyller andra funktioner. Detta kan till

¹¹⁵ Se Domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, paragraf 23

¹¹⁶ Kur & Senftleben 2017, s. 106

¹¹⁷ Domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, paragraf 21

exempel vara fallet med varumärken som består av formen av en produkt, det vill säga ett tredimensionellt varumärke.¹¹⁸ Jag kommer senare i avhandlingen diskutera hur typen av varumärke (till exempel ett tredimensionellt varumärke jämfört med ett traditionellt figurvarumärke) påverkar bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga.

4.2 DEFINITION

Ett varumärkes särskiljningsförmåga definieras i varumärkeslagen 11§.

Som varumärke kan vilket tecken som helst registreras, om

- 1) tecknet i näringsverksamhet kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster, och*
- 2) tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett sådant sätt att myndigheterna och allmänheten klart och tydligt kan avgöra föremålet för det skydd som varumärkesinnehavaren fått.*

Ett tecken anses inte ha särskiljningsförmåga om det

- 1) kan beskriva varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiska ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller tjänsterna utförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna,*
- 2) har blivit en i näringsverksamhet allmänt använd beteckning på varan eller tjänsten, eller*
- 3) på annat sätt i näringsverksamhet inte kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster.*

¹¹⁸ Kur & Senftleben 2017, s. 107

Eftersom varumärkeslagstiftningen inom EU är harmoniserad, återfinns motsvarande definition i EU-varumärkesförordningen artikel 4 samt i EU-varumärkesdirektivet artikel 3.¹¹⁹

I ovannämnda lagtext påpekas endast att ett tecken som ska anses vara ett varumärke ska kunna särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster. Detta är också den enda definitionen på särskiljningsförmåga som återfinns i lagtexten. I min mening definierar man inte så tydligt vad som menas med särskiljningsförmåga. I den gamla varumärkeslagen definierades inte heller särskiljningsförmågan på något mera ingående sätt, utan också där föreskrevs i 3§ att *”Ett tecken anses ha särskiljningsförmåga, om det med hjälp av tecknet är möjligt att i näringsverksamhet särskilja varor från någon annans varor.”* Där använde man ändå sig av ordet särskiljningsförmåga, vilket enligt mig var en aning tydligare.

Senare i paragrafen definieras dock vilka tecken som *inte* kan anses ha särskiljningsförmåga. Sådana tecken som avses i varumärkeslagen 11.2 § punkt 1 kallas för beskrivande eller deskriptiva tecken, och anses alltså inte ha särskiljningsförmåga. Dessa är endast exempel på deskriptiva tecken, och listan är alltså inte uttömmande.¹²⁰

I rättslitteraturen har man ansett att för att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga krävs det att varumärket är så pass originellt att en konsument lägger det på minnet redan efter att denne har sett det några få gånger.¹²¹ I rättspraxis har dock konstaterats att särskiljningsförmåga inte kan anses fattas endast på den grunden att tecknet inte är fantasifullt. Det ställs nämligen inga krav på ett EU-varumärke ska ha sitt ursprung i något nyskapande eller att det ska vara originellt eller fantasifullt. Det som är avgörande är huruvida tecknet har en förmåga att *”skilja varor eller tjänster på marknaden från de varor eller tjänster av samma slag som konkurrenterna tillhandahåller”*.¹²² Det finns inget som säger att ett varumärke som ska ha förmågan att etsa sig fast i minnet på en konsument behöver vara särskilt originellt eller fantasifullt. I min mening räcker det med ett relativt enkelt varumärke, så länge det finns något inslag som är lätt att komma ihåg samt koppla ihop till företaget som tillhandahåller produkten eller tjänsten.

¹¹⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, artikel 4 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, artikel 3

¹²⁰ Salmi et al 2008, s. 144

¹²¹ Salmi et al 2008, s. 147

¹²² Förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, paragraf 30

Trots att det faktum att ett varumärke saknar fantasifulla inslag inte i sig själv kan vara orsak till att särskiljningsförmåga anses saknas, kan en sådan detalj ändå påverka bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga. EU:s generaladvokat Francis Jacobs har till exempel i målet OHIM v Zapf Creation ansett att förekomsten eller avsaknaden av en fantasifull beståndsdel bör vara en omständighet som skall beaktas när man bedömer huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga. Om varumärket, utöver att det är fantasilöst, även är beskrivande kan det vara bristen på fantasifullhet som är den avgörande faktorn som gör att varumärket anses sakna särskiljningsförmåga.¹²³ På motsvarande sätt (men i motsatt riktning) har EU-domstolen i målet Bang & Olufsen v OHIM ansett att speciella eller originella egenskaper hos ett varumärke kan vara det som gör att ett varumärke anses vara distinkt i sådana fall där man annars skulle ha ansett att varumärket saknade särskiljningsförmåga.¹²⁴

I rättslitteraturen har man av tradition delat upp varumärken i tre olika grupper baserat på deras grad av särskiljningsförmåga:¹²⁵

- 1) Väldigt distinkta varumärken
- 2) Suggestiva varumärken
- 3) Deskriptiva varumärken

Jag kommer i följande avsnitt först att behandla deskriptiva och suggestiva varumärken för att sedan fokusera på distinkta varumärken.

4.3 DESKRIPTIVITET

Sådana tecken som avses i varumärkeslagen 11.2 § punkt 1 kallas deskriptiva eller beskrivande märken. Sådana märken är alltså märken som beskriver varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, användningsändamål, värde eller geografiskt ursprung, tidpunkten för när varorna framställts eller tjänsterna utförs eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Deskriptiva märken saknar alltså särskiljningsförmåga och kan således inte registreras som varumärken.

¹²³ Förslag till avgörande av generaladvokat Francis G. Jacobs föredraget den 19 februari 2004 i mål C-498/01 P OHIM v Zapf Creation, paragraf 49

¹²⁴ Förstainstansrättens dom av den 10 oktober 2007 i mål T-460/05 Bang & Olufsen v OHIM, paragraf 43

¹²⁵ Haarmann & Mansala 2007, s. 43

Den praktiska orsaken till att deskriptiva märken inte kan registreras som varumärken är att alla ord snart skulle ha begränsats till att inte alls kunna användas i kommersiella sammanhang.¹²⁶ Om en aktör till exempel skulle ha registrerat ordet ”COMPUTER” som varumärke en gång i tiden skulle det begränsa vår frihet att använda språket. Det skulle även på ett oskäligt sätt begränsa konkurrenters möjligheter att beskriva sina varor eller tjänster och konkurrensfriheten skulle inskränkas.¹²⁷

Det bör samtidigt påpekas att ettärke som idag anses sakna särskiljningsförmåga på grund av sin deskriptiva karaktär mycket väl skulle kunna anses distinktvt då en tid har gått om märket har blivit inarbetat. Märket frigörs då så att säga från den betydelse det har haft och får en ny betydelse.¹²⁸ Ett exempel på ettärke som antagligen skulle anses ha särskiljningsförmåga idag tack vare inarbetning är ”MUSTA MULTA”, som Högsta förvaltningsdomstolen år 1999 ansåg saknade särskiljningsförmåga.¹²⁹

Det är dock viktigt att påpeka att det är möjligt att registrera ett beskrivande ord som varumärke, så länge det inte är beskrivande för just den varan eller tjänsten som varumärket gäller. Ett exempel är ”APPLE”¹³⁰. Det hade inte varit möjligt att registrera ”APPLE” som varumärke för klassen frukter, men eftersom det gäller elektronik är det inte deskriptivt för den typen av varor som varumärket avser.

I Danmark ansåg till exempel Patent- og varemærkestyrelsen att ordmärket ”ISHAVSREJE” var deskriptivt för klassen kött. Myndigheten ansåg att namnet var ett allmänt använt namn för en viss typ av räkor samt att restauranger ofta använder det namnet i sina menyer. Samtidigt som man ansåg att namnet var beskrivande i klassen kött ansåg man att namnet var vilseledande i klassen fisk. Konsumenter skulle felaktigt anta att produkten innehöll räkor, vilket den inte gjorde.¹³¹

Det är däremot möjligt att registrera ett ord som är beskrivande för den aktuella varan eller tjänsten om det registreras i kombination med ett ord som har särskiljningsförmåga. Då är

¹²⁶ Lundquist 2005, s. 19

¹²⁷ Haarmann & Mansala 2007, s. 43

¹²⁸ Haarmann & Mansala 2007, s. 44

¹²⁹ HFD 10.5.1999

¹³⁰ EUIPO – Varumärke nummer 000000753

¹³¹ Patent- og varemærkestyrelsens beslut den 18 juni 2019 angående varumärkesansökan VA 2018 02532/V1/RML

det kombinationen som skyddas, så andra näringsidkare kan fritt använda sig av det deskriptiva ordet i kombination med ett annat ord som har särskiljningsförmåga.¹³²

I allmänhet blir inte ett varumärke distinktivet genom att man kombinerar två eller flera deskriptiva beståndsdelar.¹³³ Man kan dock inte utesluta att ett varumärke är distinktivet bara för att det består av två eller flera deskriptiva beståndsdelar. Det framgår tydligt i följande fall.

I fallet Procter & Gamble Company v OHIM (BABY-DRY-fallet) påpekade domstolen att syftet med förbudet mot deskriptiva varumärken är att ”*undvika registrering såsom varumärken av kännetecken eller upplysningar som till följd av deras likhet med vanliga sätt att beskriva varorna eller tjänsterna i fråga eller deras karakteristiska egenskaper inte kan fylla funktionen att identifiera det företag som saluför dem, och som således inte skulle ha en sådan särskiljande karaktär som denna funktion förutsätter*”.¹³⁴ Domstolen ansåg vidare att i fall där ett varumärke består av två ord ska deskriptiviteten bedömas utifrån kombinationen av orden och den helhet de utgör, och inte för orden var för sig.

I det aktuella fallet handlade tvisten om huruvida ”BABY-DRY” för blöjor skulle anses vara deskriptivt och således inte kunna registreras som varumärke. Domstolen ansåg att om orden kombineras på ett sätt som avviker från hur en konsument i vardagligt tal beskriver varan eller tjänsten eller dess väsentliga egenskaper kan man anse att kombinationen av orden har en särskiljningsförmåga som möjliggör varumärkesregistrering.¹³⁵ I det aktuella fallet är både ”BABY” och ”DRY” ord som i normalt språkbruk används för att beskriva en blöjas funktion. Däremot ansåg domstolen att de är kombinerade på ett sätt som inte är vanligt förekommande som ett engelskt uttryck. Domstolen ansåg således att ”BABY-DRY” inte är deskriptivt för barnblöjor.¹³⁶ Med andra ord anses en kombination av två deskriptiva ord ha särskiljningsförmåga ifall orden kombineras på ett sätt som inte hör till det normala språkbruket. Man kan däremot tänka sig att utfallet hade sett annorlunda ut om orden hade varit omvända – det vill säga ”DRY BABY”. Det hade varit något som man i normalt språkbruk kunnat använda sig av för att beskriva blöjans egenskaper.

¹³² Lundquist 2005, s. 20

¹³³ Innanen & Jäske 2014, s. 78

¹³⁴ Domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, paragraf 37

¹³⁵ Domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, paragraf 40

¹³⁶ Domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, paragraf 43 – 44

I Postkantoor-fallet (C-363/99) behandlade EU-domstolen ännu en gång ett varumärke som består av två deskriptiva beståndsdelar. Domstolen ansåg att det inte är tillräckligt att det konstateras att var och ett av de delar (i detta fall ord) som varumärket består av är av beskrivande karaktär. För att kunna bestämma att ett varumärke är beskrivande måste man kunna bevisa att ordet i sig är beskrivande.¹³⁷ Det krävs dock inte att de ord som varumärket består av de facto används för att beskriva varan eller tjänstens egenskaper, utan det räcker att ordet potentiellt skulle kunna användas för att beskriva dessa egenskaper.¹³⁸ Domstolen ansåg vidare att en förening av två deskriptiva delar utan att göra någon ”*ovanlig ändring, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende*” inte var tillräckligt för att skapa ett märke med särskiljningsförmåga.¹³⁹ I samma fall svarade domstolen även på frågan huruvida det har betydelse hur många potentiella konkurrenter som skulle kunna ha ett intresse av att använda sig av de ord som varumärket består av. Sökanden ansåg att det fanns få konkurrenter som hade ett intresse av att använda sig av dessa ord. Domstolen fastslog dock att det saknar relevans hur många som kan ha intresse av att använda samma ord. Även om det bara skulle finnas en potentiell konkurrent måste denne ha möjlighet att fritt välja vilka ord denne använder sig av.¹⁴⁰

4.3.1 Suggestiva varumärken

Suggestiva varumärken anses inte vara deskriptiva. Ett suggestivt märke anspelar på varans eller tjänstens egenskaper istället för att beskriva dessa direkt. Gränsen mellan suggestiva och deskriptiva ord är dock inte alltid lätt att precisera. Om märket innehåller en komponent av den vara eller tjänst som det avser anses det ofta vara deskriptivt.¹⁴¹ Fördelen med suggestiva varumärken är att de lätt blir originella och lätta att memorera eftersom företag försöker hitta på ett varumärke som så tydligt som möjligt beskriver vad varan eller tjänsten består av utan att använda sig av beskrivande ord. Några exempel på registrerade varumärken som kan anses vara suggestiva är ”NETFLIX”¹⁴², ”AIRBUS”¹⁴³,

¹³⁷ Domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV mot Benelux-Merkenbureau, paragraf 96

¹³⁸ Domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, paragraf 97

¹³⁹ Domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, paragraf 98

¹⁴⁰ Domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, paragraf 49

¹⁴¹ Lundquist 2005, s. 20

¹⁴² EUIPO - Varumärke nummer 002822740

¹⁴³ EUIPO - Varumärke nummer 1112012

”KITCHENAID”¹⁴⁴, ”MOCCAMASTER”¹⁴⁵ samt svenska ”GOTT & BLANDAT”¹⁴⁶. Alla dessa varumärken visar tydligt vad varorna består av, men utan att några deskriptiva beståndsdelar används. Suggestiva varumärken kräver kreativitet av den som skapar dem, men resultatet blir också ett varumärke som är lätt att komma ihåg.

4.3.2 Väldigt distinktiva märken

Väldigt distinktiva märken är däremot märken som främst består av påhittade ord. Väldigt distinktiva märken kan också bestå av ord som används i allmänt språkbruk eller vanliga tilltalsnamn men som används i en annan kontext än normalt.¹⁴⁷ Ett exempel på ett sådant ordmärke är ”SISU”¹⁴⁸ för skönhetsprodukter. Man kan också kategorisera välkända varumärken som väldigt distinktiva, som till exempel ”JUST DO IT”¹⁴⁹ eller ”APPLE”¹⁵⁰.

Om suggestiva varumärken kräver kreativitet gäller det minst sagt för väldigt distinktiva varumärken också. För att ett varumärke ska anses vara väldigt distinktivt ska det inte finnas något som skvallrar om vad varan eller tjänsten består av.

Som framkommit ovan är det främst ordmärken som anses vara deskriptiva eller suggestiva. Regeln gäller dock alla typer av varumärken, men av naturliga orsaker är det främst ord som uppfattas som beskrivande eller suggestiva. Jag kommer senare i avhandlingen analysera multimedievarumärkens grad av särskiljningsförmåga och då tillämpa indelningen i deskriptiva, suggestiva och väldigt distinktiva varumärken.

4.4 VARANS ELLER TJÄNSTENS ART

Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska enligt praxis från EU-domstolen bedömas utifrån *”de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och hur målgruppen, som utgörs av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket”*.¹⁵¹

¹⁴⁴ EUIPO - Varumärke nummer 000095778

¹⁴⁵ EUIPO – Varumärke nummer 003413036

¹⁴⁶ Registreringsnummer 333529 i Sverige

¹⁴⁷ Haarmann & Mansala 2007, s. 44

¹⁴⁸ EUIPO – Varumärke nummer 015846009

¹⁴⁹ EUIPO – Varumärke nummer 000514984

¹⁵⁰ EUIPO – Varumärke nummer 000000753

¹⁵¹ Domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P och C-472/01 P, paragraf 33

De viktiga komponenterna är alltså varans eller tjänstens art samt genomsnittskonsumenten av varan eller tjänsten, det vill säga den relevanta publiken. Jag kommer här att mera ingående granska innebörden av varans eller tjänstens art samt den relevanta publiken, eftersom dessa är de komponenter som tillsammans definierar ett varumärkes särskiljningsförmåga.

Varans eller tjänstens art är det första som analyseras då man en myndighet eller domstol bedömer huruvida ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga.¹⁵² Varan eller tjänstens art framkommer direkt i registreringsansökan genom Nice-klassificeringen av varor och tjänster. Då man ansöker om registrering av ett EU-varumärke ska man uppge för vilka klasser av varor eller tjänster som varumärket ska registreras. Detta klassificeringssystem kallas Nice-klassificeringen och det härstammar från Niceöverenskommelsen år 1957. En varumärkesregistrering gäller nämligen inte för alla tänkbara varor eller tjänster, utan är begränsad till de klasser som har angivits i ansökan.¹⁵³ Varumärket "NOKIA" kan till exempel inte användas för möbler utan att man gör en ny registreringsansökan.

Niceöverenskommelsen från 1957 tillhandahåller en alfabetisk lista över varor och tjänster som är uppdelade i klasser. För närvarande finns det 34 olika klasser för varor och 11 olika klasser för tjänster, alltså totalt 45 olika klasser. Detta system skapades för att koordinera registret över registreringar, underlätta då man ska söka efter ett varumärke samt tillhandahålla en allmän grund för att räkna ut kostnader.¹⁵⁴

Utöver de 84 stater som har anslutit sig till Niceöverenskommelsen tillämpas klassificeringen också av 65 andra stater och av olika myndigheter, som till exempel WIPO och EUIPO. Klasserna uppdateras regelbundet av en expertkommitté med representanter från alla stater som är parter av Niceöverenskommelsen.¹⁵⁵ Sedan år 2013 har man uppdaterat klassificeringen årligen, och den elfte upplagan som gäller just nu trädde i kraft den första januari 2019.¹⁵⁶

Som ett exempel innehåller klass 1 enligt Nice-klassificeringen bland annat kemikalier för bruk inom industri, forskning, fotografi, jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling. Klass 2 innehåller i sin tur bland annat målarfärg, lack, färgämnen, bläck och metaller i puderform

¹⁵² Pila & Torremans 2016, s. 373

¹⁵³ Pila & Torremans 2016, s. 366

¹⁵⁴ Kur & Senftleben 2017, s. 40

¹⁵⁵ Kur & Senftleben 2017, s. 40

¹⁵⁶ WIPO – Nice Classification

avsett för målning. För varje klass finns också en specifikation på vad som inte anses höra till den berörda klassen. På motsvarande sätt omfattar klass 44 bland annat medicinska tjänster, veterinärtjänster samt skönhets- och hygientjänster medan klass 45 består av bland annat juridiska tjänster och tjänster relaterade till personlig säkerhet. Med tanke på att alla sorters varor och tjänster ska innefattas i någon av de 45 klasserna av varor behöver klasserna vara relativt omfattande.

I praktiken fungerar det på så sätt att sökanden preciserar vilka klasser av varor eller tjänster i enlighet med Nice-klassificeringen varumärket ska registreras för.¹⁵⁷ Om en registreringsansökan gäller en varumärkesklass som utgörs av flera olika varor eller tjänster görs en skild bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga och deskriptivitet utifrån varje typ av vara eller tjänst. Om man upptäcker att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga eller är deskriptiv endast gällande vissa av dessa varor eller tjänster är det vanligt att man från registermyndigheten uppmanar den som skickat in registreringsansökan att avgränsa bort dessa varor eller tjänster från ansökan. I sådana fall kan varumärket registreras gällande de varor eller tjänster där varumärket inte ansågs vara deskriptivt eller sakna särskiljningsförmåga.¹⁵⁸

EUIPO ansåg till exempel att ordmärket "MOTHER TEA" var vilseledande för de klasser av varor det ansåg. Eftersom ordmärket innehåller ordet "TEA" skulle märket helt klart vara vilseledande för konsumenter då det används på produkter som inte innehåller té, som till exempel på kaffe eller örter och blommor som används som substitut för té. Däremot godkändes ansökan gällande andra klasser än kaffe och tésubstitut, vilket innebär att "MOTHER TEA" inte ansågs vara beskrivande då det gäller téprodukter.¹⁵⁹ Man kan också nämna "APPLE" igen. "APPLE" hade inte kunnat registreras för frukter, men för elektronik är inte "APPLE" deskriptivt.

Varan eller tjänstens klass kan också påverka särskiljningsförmågan hos färgmärken. I ett av de första målen där EU-domstolen behandlade färgmärken konstaterades att färger kan utgöra varumärken, men färgen får inte vara vanligt förekommande bland just den typen av varor. I mål T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH mot OHIM handlade det om trädgårdsredskap, och färgerna i fråga var grön och grå. Domstolen ansåg i fallet att färgen

¹⁵⁷ Pila & Torremans 2016, s. 366

¹⁵⁸ Kur & Sentfleben 2017, s. 116

¹⁵⁹ EUIPO:s granskningsenhet, 5 februari 2019 (UK ITHUN BRAND MANAGEMENT CO., LTD., ordmärke 017962614)

grön var vanligt förekommande bland trädgårdsredskap och således skulle inte kunder uppfatta just den specifika nyansen av grön som en indikation på varans ursprung. Inte heller den gråa färgen bedömdes kunna uppfattas som något annat än produktens naturliga färg.¹⁶⁰ I detta fall hade sökanden lyckats bättre om denne hade valt en färg som sticker ut mer i sammanhanget. Eftersom en stor del av konkurrenternas varor hade liknande färger fungerade inte färgerna som en indikation på ursprung bland just den typen av varor (det vill säga trädgårdsredskap).

Vilken klass en produkt eller tjänst hör till spelar en viktig roll till exempel i fall där varumärket består av ett ord som är (eller blir) ett generiskt namn på de varor eller tjänster som varumärket omfattar. Enligt EU-varumärkesförordningen artikel 7.1 punkt d får nämligen inte *”varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten”* registreras.

Detta bekräftas också av EU-domstolen.¹⁶¹ Om ett varumärke börjar användas i normalt språkbruk som en beskrivning av en viss sak kan de inte längre vara registrerade som varumärken. Till exempel var termos och aspirin från början registrerade varumärken, men används idag som en beskrivning av en viss typ av produkt istället för en specifik vara av ett specifik kommersiellt ursprung. Detta ska inte tolkas så att det krävs att varumärkesnamnet ska användas (eller börjar användas) som en direkt beskrivning av produkten eller tjänsten, utan det räcker att en genomsnittskonsuments tankar går till produkten eller tjänsten.¹⁶²

Detta dilemma uppstår knappast då det gäller multimedievarumärken, utan är främst begränsat till ordmärken och figurmärken. Det är svårt att tänka sig ett scenario där ett filmklipp skulle bli ett generiskt namn eller tecken. Däremot spelar den det alltid en roll vilken typ av vara eller tjänst det är frågan om, eftersom typen av vara eller tjänst påverkar hur genomsnittskonsumenten tänker och handlar.

¹⁶⁰ Förstainstansrättens dom av den 25 september 2002 i mål T-316/00, Viking-Umwelttechnik GmbH mot OHIM, paragraf 29 – 30

¹⁶¹ Se Domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99

¹⁶² Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-517/99 föredraget den 18 januari 2001, paragraf 46 – 48

4.5 RELEVANT PUBLIK

I föregående avsnitt framkom redan att ”*de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och hur målgruppen, som utgörs av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant av dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket*”.¹⁶³

Då jag i föregående avsnitt behandlade varan eller tjänstens art är det dags att analysera genomsnittskonsumanten, eller med andra ord den relevanta publiken för varan eller tjänsten i fråga och hur denne uppfattar varumärket. Genomsnittskonsumantens syn på varumärket är det andra kriteriet som domstolar och myndigheter beaktar då man bedömer huruvida ett varumärke är distinktivt.¹⁶⁴

Det bör påpekas att den relevanta publiken eller genomsnittskonsumanten endast är fiktiv. Man använder sig av den tänkta genomsnittskonsumanten som ett redskap för att bedöma hur olika grupper av konsumenter uppfattar ett varumärkes särskiljningsförmåga. Det handlar om domstolens egen bedömning av hur en genomsnittskonsumant av en viss vara eller tjänst ser ut.

4.5.1 Geografiskt område

Då man undersöker ett varumärkes särskiljningsförmåga är det viktigt att komma ihåg att särskiljningsförmågan är kopplad till den relevanta publiken. Därmed har det betydelse både vilken publik som varumärket riktar sig till samt inom vilket geografiskt område denna publik finns. Om ett företag är verksamt i hela EU är också hela EU en relevant publik. Om varumärket däremot är verksamt inom de nordiska länderna hör inte övriga Europa till den relevanta publiken.¹⁶⁵

Den relevanta publikens geografiska placering har betydelse till exempel i ett sådant fall där ett ordmärke skulle vara deskriptivt på något av de europeiska språken. Om till exempel en bank erbjuder tjänster till alla konsumenter oberoende nationalitet, är den relevanta publiken vid en ansökan om registrering av ett EU-varumärke alla konsumenter inom EU. Om det varumärkesnamn som ansökningen gäller skulle vara deskriptivt på ett språk, exempelvis tyska, skulle den relevanta publiken bestå av alla tysktalande konsumenter i EU.¹⁶⁶ Trots att

¹⁶³ Domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P och C-472/01 P, paragraf 33

¹⁶⁴ Pila & Torremans 2016, s. 373

¹⁶⁵ Pila & Torremans 2016, s. 372 – 373

¹⁶⁶ Pila & Torremans 2016, s. 372

den relevanta publiken är de tysktalande konsumenterna (och inte alla konsumenter i EU) utgör det ett hinder för registrering av ett EU-varumärke om varumärket anses vara deskriptivt på ett av de officiella språken inom EU. I BABY-DRY-fallet konstaterade nämligen domstolen att det räcker att ett ord eller en ordkombination är deskriptivt på ett de språk som används inom EU för att det vara ett hinder för registrering av ett EU-varumärke.¹⁶⁷ Däremot utgör det inte ett hinder för nationell registrering av ett varumärke i exempelvis Spanien om märket är deskriptivt i Finland.

4.5.2 Graden av upplysthet

Beroende på vilken typ av produkt det är fråga om varierar självklart graden av upplysthet om den specifika produkt- eller tjänstetypen bland genomsnittskonsumenterna. Genomsnittskonsumenten är alltså inte alltid lika upplyst och kunnig oberoende av vilka varor eller tjänster man granskar. I allmänhet kan man påstå att genomsnittskonsumenten av en specialvara är mera uppmärksam och informerad om produkten är genomsnittskonsumenten till en vara som har en mycket bred grupp av konsumenter. Man kan till exempel anta att genomsnittskonsumenten av specialprodukter, som till exempel speciella musikinstrument eller avancerade fiskeredskap, är mera kunnig gällande dessa produkter än genomsnittskonsumenten av olika produkter inom dagligvaruhandel, som till exempel mjölk eller diskmedel, är gällande dessa produkter.

Ett exempel på det senare, det vill säga ett varumärke riktat till en bred grupp av konsumenter, är genomsnittskonsumenten av Coca-Cola. EUIPO:s överklagandenämnd ansåg att Coca-Colas produkter bestod av konsumentvaror som riktades sig till den breda allmänheten, med andra ord till i princip vem som helst. Överklagandenämnden ansåg vidare att eftersom det handlar om massproducerade varor är genomsnittskonsumenten av varorna inte särdeles uppmärksam. Dessutom har denne antagligen *”en oklar minnesbild av märkesvaror”*.¹⁶⁸ På motsvarande sätt kan man anta att genomsnittskonsumenten av exempelvis matvaror eller andra dagliga konsumtionsvaror inte heller fäster särskilt stor uppmärksamhet vid varorna som den konsumerar. Man förväntar sig alltså inte att en sådan genomsnittskonsument ska vara en expert inom området.

¹⁶⁷ Domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, paragraf 41

¹⁶⁸ Tribunalens dom av den 24 februari 2016 i mål T-411/14, paragraf 9

Ett exempel på det motsatta, det vill säga en grupp konsumenter som är väldigt informerade om de varor de konsumerar, är konsumenter av dyra produkter, som till exempel en bil eller delar som hör till bilen, är mera uppmärksamma än konsumenter av billigare varor så som till exempel en flaska vatten.¹⁶⁹

I vissa fall kan man inte säga huruvida genomsnittskonsumenten är antingen en väldigt upplyst konsument eller en konsument som inte är särskilt upplyst. I EU-domstolens rättspraxis har man ansett att om det är fråga om varor eller tjänster som är avsedda för både den breda allmänheten och fackmän, ska uppmärksamhetsnivån anses variera från normal till hög.¹⁷⁰ Man kan alltså konstatera att det är lättare att peka ut en genomsnittskonsumentens antagna beteende eller åsikt då det gäller varor eller tjänster som riktar sig till specifika konsumentgrupper. I sådana fall kan man nämligen bestämma att genomsnittskonsumenten antingen är väldigt upplyst eller inte särskilt upplyst. I fall då genomsnittskonsumenterna består av både fackmän och den breda allmänheten är uppmärksamhetsnivån utspridd över ett bredare spann och den relevanta publiken blir således väldigt vag.

Till skillnad från i föregående avsnitt nämnda generiska namn, som knappast kommer behöva behandlas i samband med multimedievarumärken, är genomsnittskonsumenten av en vara något som man alltid måste ta i beaktande då man bedömer ett varumärkes särskiljningsförmåga, och således också då det gäller multimedievarumärken.

¹⁶⁹ Domstolens dom av den 22 mars 2011 i mål T-486/07, paragraf 31

¹⁷⁰ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 48

5 REFORM I VARUMÄRKESLAGSTIFTNINGEN

I detta kapitel kommer jag att behandla vägen fram till reformen som nyligen har genomgått inom EU-varumärkesrätten samt som ett resultat av detta även inom den nationella varumärkeslagstiftningen. Jag kommer att inleda med att granska fenomenet grafisk återgivning och rättspraxis kring det, eftersom slopandet av detta är orsaken till att det numera är möjligt att registrera multimedievarumärken. Därför kommer jag i detta avsnitt redogöra för den tidigare lagstiftningen samt dess tillämpning för att läsaren ska få en tydlig bild över hur förändringen påverkar varumärkesrätten och registreringsförfarandet.

5.1 GRAFISK ÅTERGIVNING – EN DEFINITION

I den tidigare gemenskapsvarumärkesförordningens 4 artikel förordnades att *”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”* Motsvarande regel återfanns i den gamla varumärkeslagen 2§. Det faktum att kravet på grafisk återgivning återfanns i själva definitionen av ett varumärke respektive gemenskapsvarumärke visar på den stora vikt som har lagts på den grafiska återgivningen.

Ett av de grundläggande kraven för att ett varumärke ska kunna registreras har alltså varit att det ska kunna återges grafiskt. Detta innebär enkelt förklarat att varumärket ska kunna framställas på papper i en enkel skriven eller ritad form eller på något annat sätt så att det är identifierbart endast utifrån vad som står på pappret.¹⁷¹

Ljudmärken var tidigare registrerbara endast tack vare att det var möjligt att skriva ner noter som motsvarade ljudet.¹⁷² Det har inte varit möjligt att lämna in en registeransökan med en ljudfil, som kunde anses vara ett lättare sätt att identifiera ljudet både för registermyndigheten och de som är intresserade av att se vilka ljudvarumärken som är registrerade.

När kravet på grafisk återgivning först började tillämpas uppkom inte några svåra tolkningsfrågor. När registreringsansökningar skickades in på papper var det enkelt att återge varumärket i en ruta avsedd för detta ändamål, och i registret fanns en likadan återgivning.

¹⁷¹ Salmi et al 2008 s. 121

¹⁷² Salmi et al 2008 s. 121

Det som var väsentligt var att både den som registrerade varumärket och en möjlig konkurrent som ville veta exakt vad varumärket innehöll skulle kunna få ut den informationen utan att behöva se ett prov eller be om ytterligare information, och därmed uppfylldes också rättssäkerhetsprincipen. Allt väsentligt skulle gå att utläsa från bilden i registret. Ett tredimensionellt varumärke behövde alltså återges grafiskt från alla vinklar, och varumärkets färgsättning skulle likaså finnas med i registret.¹⁷³ Eftersom det tidigare inte var vanligt att sådana varumärken som inte lämpade sig för grafisk återgivning skapades, var detta krav också logiskt och oproblematiskt till en början.

Kravet på grafisk återgivning har i princip endast haft praktiska orsaker. Det skulle vara svårt för registermyndigheterna att kategorisera och behandla ansökningar om de lämnades in på något annat sätt än grafiskt återgivna.¹⁷⁴ Detta kan dock anses vara föråldrat, eftersom ljudfiler och multimediafiler idag är vanligt förekommande och något som gemene man stöter på ofta. Det är dock viktigt att komma ihåg att det sättet som vi använder multimedia och internet på idag är ett relativt nytt fenomen. Lagstiftningsprocesserna har inte hunnit med i den snabba utvecklingen inom området, och detta lär skapa problem också i framtiden med tanke på att den tekniska utvecklingen går fortare och fortare framåt för varje år.

5.1.1 Sieckmann-kriteriet

I målet Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt (Sieckmann-målet)¹⁷⁵ uppkom det som blev det ledande målet angående grafisk representation av varumärken, men som inte kommer att tappa sin relevans i och med att kravet på grafisk återgivning slopas. Innan detta fall var den allmänna uppfattningen att till exempel ljud- och doftmärken inte utgjorde varumärken, eftersom de inte kunde återges grafiskt.¹⁷⁶

I fallet försökte tysken Ralf Sieckmann registrera ett doftvarumärke genom att beskriva doften och dess kemiska sammansättning samt kemiska formel och samtidigt hänvisa till att den formeln och beskrivningen har ingivits till Deutsches Patent- und Markenamt¹⁷⁷ (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten). I registreringsansökningen anger han också att

¹⁷³ Pila & Torremans 2016, s. 368

¹⁷⁴ Salmi et al 2008 s. 121

¹⁷⁵ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt

¹⁷⁶ Levin 2011, s. 413

¹⁷⁷ DPMA (<https://www.dpma.de/index.html>)

eventuella doftprov kan fås från lokala laboratorier.¹⁷⁸ Eftersom den tyska domstolen ansåg att det var oklart huruvida varumärket kunde återges grafiskt avslogs ansökan.¹⁷⁹

I fallet konstaterade EU-domstolen först att listan som återfinns i gemenskapsvarumärkesdirektivets 2 artikel inte ska anses vara en uttömmande förteckning över alla de typer av varumärken som kan registreras. Förteckningen ska endast ge exempel på typer av tecken som kan registreras som ett varumärke, men syftet är inte att det ska vara en uttömmande lista över alla registrerbara varumärkestyper.¹⁸⁰ Det är dofter inte fanns uppräknade i listan betydde alltså inte att dofter överhuvudtaget inte kan registreras som ett varumärke enligt gemenskapsvarumärkesdirektivet.

EU-domstolen påpekade också i Sieckmann-målet att syftet med kravet på grafisk återgivning är *”att själva varumärket skall definieras så att det exakta ändamålet med skyddet som innehavaren av det registrerade varumärket har kan fastställas.”*¹⁸¹ Vidare är syftet med registreringen av ett varumärke i ett offentligt register *”att det skall finnas tillgängligt för behöriga myndigheter och för allmänheten, i synnerhet de ekonomiska aktörerna.”*¹⁸² För att de ekonomiska aktörer som vill registrera ett eget varumärke lätt ska kunna få reda på vilka varumärken som redan är registrerade krävs det att förteckningen över registrerade varumärken är fullständig, det vill säga att all information som behövs ska kunna fås från registret. Alla delar och komponenter som varumärket består av ska alltså finnas lättillgängligt i registret. Dessutom måste ett varumärke vara varaktigt för att kunna garantera ursprunget.¹⁸³ Om ett varumärke inte skulle vara varaktigt skulle ju också varumärkets funktion, nämligen att koppla vissa produkter till ett visst företag, gå förlorat. Slutligen säger domstolen att syftet med kravet på grafisk återgivning är att alla subjektiva inslag ska undvikas. Därför måste den grafiska återgivningen vara *”otvetydig och objektiv”*.¹⁸⁴ Till exempel en doft blir lätt en subjektiv sak, eftersom olika personer kan uppfatta en doft på olika sätt.

Slutklämmen i fallet, och det som också har blivit känt som Sieckmann-kriterierna, blev att

¹⁷⁸ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 11

¹⁷⁹ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 14

¹⁸⁰ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 43

¹⁸¹ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 48

¹⁸² Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 49

¹⁸³ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 52 – 53

¹⁸⁴ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 54

*”ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, varvid återgivningen skall vara **klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv**”.*¹⁸⁵

Slutresultatet blev alltså att en doft kan registreras som ett varumärke, om återgivningen av doften uppfyller alla ovannämnda krav. Man kan konstatera att Sieckmann-kriterierna inte är lätta att uppfylla eftersom det är många krav som ska uppfyllas på samma gång. Eftersom domstolen ansåg att en kemisk formel eller en skriftlig beskrivning med ord inte uppfyllde dessa krav kunde inte heller doftmärket i fallet registreras.¹⁸⁶

5.2 FÖRSLAG TILL REFORMEN

Kravet på grafisk återgivning har satt gränser för ett varumärkes skyddsomfång.¹⁸⁷ Istället för att en registreringsansökan för ett varumärke blev avslaget på grund av bristande särskiljningsförmåga, kunde en ansökan i och med kravet på grafisk återgivning avslås endast på den grunden att det inte gick att återge grafiskt på ett bra sätt.

I ett memorandum från den 27 mars 2013 konstaterar EU-kommissionen att varumärkeslagstiftningen i EU är föråldrad och att den har förblivit oförändrad sedan början av 1990-talet samtidigt som affärsmiljön har ändrats drastiskt under de två senaste årtiondena.¹⁸⁸ I memorandumet nämns dock inga konkreta planer på att slopa kravet på grafisk återgivning, utan man talar om att modernisera lagstiftningen utan att ge så många konkreta exempel på förändringar. Däremot framkommer de konkreta planerna i ett lagändringsförslag från samma tidpunkt.

I sitt förslag till ändring av gemenskapsvarumärkesförordningen den 27 mars 2013 konstaterar EU-kommissionen att det inkom ett rekordstort antal registreringsanökningar om gemenskapsvarumärken under det föregående året (år 2012). Eftersom utvecklingen av varumärken går snabbt framåt finns också förväntningar på ett registreringssystem som är harmoniserat, håller hög kvalitet och som är i fas med den tekniska utvecklingen.¹⁸⁹ Ett av

¹⁸⁵ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, paragraf 55

¹⁸⁶ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, domslutet

¹⁸⁷ Lunell 2007, s. 49

¹⁸⁸ Memo/13/291

¹⁸⁹ COM (2013)161/F1, s. 1

de konkreta förslagen var att ändra benämningen gemenskapsvarumärke till EU-varumärke samt namnet OHIM till EUIPO.¹⁹⁰

Kommissionen föreslår dessutom att man ska slopa kravet på grafisk återgivning, eftersom regeln, förutom att den är förlegad, leder till rättsosäkerhet speciellt då det gäller icke-traditionella varumärken. Syftet är att man ska kunna registrera material som kan återges med tekniska medel som erbjuder en bättre rättssäkerhet och inkluderar flera typer av varumärken. Kommissionen påpekar att tanken inte är ”att sträva efter en gränslös utökning av möjligheterna att återge ett tecken utan att erbjuda större flexibilitet i kombination med ökad rättssäkerhet”.¹⁹¹ Denna flexibilitet tycker jag att behövs i varumärkesrätten, eftersom typerna av varumärken som används antagligen kommer att utvidgas i takt med den tekniska utvecklingen. Den ökade rättssäkerheten uppfylls också i och med att kravet på grafisk återgivning slopas och fler okonventionella varumärken kan åtnjuta skydd. Tidigare var det betydligt enklare att registrera traditionella varumärken än icke-traditionella varumärken, vilket ledde till att icke-traditionella varumärken hamnade i en ogynnsam situation och riskerade i större utsträckning än nu att lämnas utanför varumärkets skyddsomfång.

5.3 REGERINGSPROPOSITIONEN 2018

Den 22 juni 2016 beslöt arbets- och näringsministeriet att en arbetsgrupp ska tillsättas för att bereda en heltäckande reform av den finländska varumärkeslagen. I samband med detta ska det reformerade varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, i fortsättningen benämnt som *det nya varumärkesdirektivet* eller enbart *varumärkesdirektivet*) samt Singaporekonventionen om varumärkesrätt implementeras i den finländska lagstiftningen, samtidigt som man förbereder andra lagändringar som har samband med varumärkeslagens reform.¹⁹²

I beslutet om tillsättande den 22 juni 2016 konstateras att den dåvarande varumärkeslagen har tjänat sitt syfte väl under många år. Varumärkeslagen är dock lagtekniskt föråldrad samt osammanhängande på grund av alla de ändringar som har gjorts i den, och dessutom uppfyller den inte de krav på lagstiftningsspråk och lagstiftningstekniker som idag krävs av

¹⁹⁰ COM (2013)161/F1, s. 5

¹⁹¹ COM (2013)161/F1, s. 7

¹⁹² Asettamispäätös: tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevalle työryhmä 22.6.2016, s. 1

en lag. En reform är därför nödvändig också av andra skäl än att varumärkesdirektivet och Singaporekonventionen ska implementeras i den nationella lagstiftningen.¹⁹³

Förhandlingarna kring Europaparlamentets och rådets direktiv för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning avslutades i december 2015. Enligt direktivet har medlemsstaterna tre år på sig att tillnärma sin lagstiftning i enlighet med direktivet, och tidsfristen löpte ut den 14 januari 2019.¹⁹⁴

Singaporekonventionen om varumärkesrätt är från år 2006 och administreras av WIPO, som tidigare nämndes i avsnitt 2.2.1. Singaporekonventionen trädde internationellt i kraft år 2009, och syftet med konventionen var att harmonisera förfarandet kring varumärkesregistreringen.¹⁹⁵ I dagens läge har 45 stater ratificerat konventionen. Europeiska unionen har dock inte ratificerat konventionen, men 19 av dess medlemsstater har gjort det.¹⁹⁶

Genom beslutet om tillsättande från 22 juni 2016 fick arbetsgruppen i uppdrag att förbereda en regeringsproposition med förslag till en ny varumärkeslag. I samband med reformen skulle arbetsgruppen förbereda de förändringar som varumärkesdirektivets ikraftträdande för med sig samt förbereda ett förslag till godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt.¹⁹⁷

Den 18 oktober 2018 överlämnades regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt (RP 201/2018 rd).

I propositionen konstateras att den nuvarande varumärkeslagen är från 1964, och att den enbart har ändrats genom delreformer, det vill säga inga stora förändringar har gjorts sedan 1964. Redan innan det nya varumärkesdirektivet trädde i kraft hade man i Finland planerat att reformera varumärkeslagstiftningen. Redan år 2011 gjorde Katja Weckström en utredning om behoven att ändra varumärkeslagen.¹⁹⁸

I propositionen föreslås först och främst att en ny varumärkeslag ska stiftas som ersätter den nu gällande varumärkeslagen samt lagen om kollektivmärken. Genom den nya

¹⁹³ Asettamispäätös: tavamerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmä 22.6.2016, s. 1

¹⁹⁴ Asettamispäätös: tavamerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmä 22.6.2016, s. 1

¹⁹⁵ Asettamispäätös: tavamerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmä 22.6.2016, s. 2

¹⁹⁶ WIPO – WIPO-Administered Treaties – Contracting Parties – Singapore Treaty

¹⁹⁷ Asettamispäätös: tavamerkkilain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmä 22.6.2016, s. 2

¹⁹⁸ RP 201/2018 rd s. 30

varumärkeslagen genomförs tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.¹⁹⁹ En av målsättningarna med propositionen är också att modernisera och skapa klarhet i den gällande varumärkeslagstiftningen som nu är föråldrad.²⁰⁰

5.4 SLOPANDET AV KRAVET PÅ GRAFISK ÅTERGIVNING

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (*det gamla varumärkesdirektivet*) artikel 2 kunde ett varumärke utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt. I artikel 3 i det nya varumärkesdirektivet har kravet på grafisk återgivning slopats. Detta innebär med andra ord att det kommer bli möjligt att registrera multimedievarumärken. Direktivet för också med sig många andra förändringar²⁰¹, men jag kommer endast koncentrera mig på avskaffandet av kravet på grafisk återgivning.

Då kravet på grafisk återgivning försvinner förutsätts fortfarande att *”tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och att tecknet kan återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren”*.²⁰² Man hänvisar i det nya varumärkesdirektivets trettonde skäl till Sieckmann-kriteriernas krav på att återgivningen är klar, precis, fullständig i sig självt, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

I propositionen konstateras att det nu blir möjligt att använda sig av modern teknik vid återgivningen av ett varumärke. Eftersom man inte preciserar hur återgivningen ska ske eller vilka filformat som kommer godkännas, utan endast att *”tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och att tecknet kan återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren”* är det också en lag som antagligen kommer att vara mera hållbar i tiden.²⁰³ Med tanke på den snabba tekniska

¹⁹⁹ RP 201/2018 rd s. 1

²⁰⁰ RP 201/2018 rd s. 41

²⁰¹ Övriga förändringar i och med den nya EU-varumärkesförordningen var bland annat att den Europeiska immaterialrättsmyndigheten bytte namn (från OHIM till EUIPO), gemenskapsvarumärken bytte namn till EU-varumärken och ändringar gjordes i varumärkenas avgiftssystem.

²⁰² RP 201/2018 rd s. 30

²⁰³ RP 201/2018 rd s. 30

utvecklingen är det enligt mig bättre att ange vilka egenskaper återgivningen skall ha (klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv)²⁰⁴ än att ange med vilka medel eller på vilket sätt återgivningen ska ske.

Jag har tidigare konstaterat att grafisk återgivning idag är ett tämligen olämpligt sätt att återge många typer av icke-traditionella varumärken, även om det var en bra lösning då lagen stiftades. Man bör dock notera att det fortfarande i praktiken kommer finnas begränsningar i återgivningen, även om lagstiftningen inte sätter några gränser i denna fråga. I praktiken kommer dock myndigheten begränsa återgivningen genom vilka filformat som godkänns, då det kommer vara upp till myndigheten att bestämma vilka sätt man kan återge varumärket på ”inom ramen för sin tekniska nivå och sina egna möjligheter”.²⁰⁵ Man kan dock anta att de vanligaste filformaten kommer att godkännas och att detta kan utvecklas i takt med att tekniken utvecklas, eftersom lagstiftningen inte längre sätter några gränser.

Trots att man i regeringspropositionen påstår att filformatet inte kommer att begränsas i lagstiftningen, föreskrivs i Kommissionens genomförandeförordning 2017/1431 att ”*när det gäller ett varumärke som består av eller omfattar en kombination av bilder och ljud (multimediamärke) ska varumärket återges genom en audiovisuell fil som innehåller kombinationen av bilden och ljudet*”.²⁰⁶ I artikel 3 i nämnda förordning anges hur alla typer av olika varumärken ska återges när kravet på grafisk återgivning slopas. Jag tolkar detta som att myndigheten kan välja vilka typer av audiovisuella filtyper som godkänns. EUIPO har i ett gemensamt meddelande från år 2018 skrivit att man förväntar sig att medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter kommer att godta MP4-format för återgivning av ett multimedievarumärke.²⁰⁷ Förutom MP4-format kommer också ett flertal andra elektroniska filformat godkännas av immaterialrättsmyndigheten i vissa medlemsstater.²⁰⁸

I propositionen förutspås att det vanligaste sättet att återge ett varumärke också efter förändringen kommer att vara genom grafisk återgivning.²⁰⁹ Detta stämmer säkert

²⁰⁴ EU-varumärkesdirektivet, skäl 13

²⁰⁵ RP 201/2018 rd s. 30

²⁰⁶ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1431 av den 18 maj 2017 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken, artikel 3.3 i)

²⁰⁷ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 5

²⁰⁸ European Trade Mark and Design Network – Gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken, s. 9

²⁰⁹ RP 201/2018 rd s. 30

åtminstone under de närmaste åren, eftersom de traditionella varumärkena som ord- och figurmärken lämpar sig väldigt väl för grafisk återgivning. Man konstaterar i propositionen att det är framförallt ljudmärken och multimediemärken som kommer att gynnas av reformen.²¹⁰ Ljudmärken har också tidigare varit möjliga att registrera, men återgivningen underlättas märkbart då det blir möjligt att bifoga en ljudfil istället för att återge noter. Multimedievarumärken har inte alls varit möjliga att registrera tidigare, eftersom det inte går att återge en kombination av ljud och rörelse grafiskt.

I propositionen hänvisas också till Sieckmann-fallet i fråga om vad som är varumärkets grundläggande funktion, nämligen att utgöra en garanti för ursprunget på en vara eller tjänst för konsumenten eller slutanvändaren. Konsumenten ska utan risk för förväxling ha möjlighet att särskilja en specifik vara eller tjänst från andra liknande varor eller tjänster med annat ursprung.²¹¹ Detta är alltså ett annat sätt att säga att en produkt eller tjänst ska ha särskiljningsförmåga, ett av de grundläggande kraven då det kommer till registrering av ett nytt varumärke.

Då regeringspropositionen överlämnades i oktober 2018 var tanken att de nya lagarna skulle träda i kraft 1 januari 2019 i alla EU-medlemsstater.²¹² I Finland trädde den nya varumärkeslagen (544/2019) i kraft den 1 maj 2019. Samtidigt upphävdes den gamla varumärkeslagen (10.1.1964/7). Det innebär med andra ord att kravet på grafisk återgivning sedan den 1 maj 2019 inte längre ingår i den finska varumärkeslagen. Ett EU-varumärke har varit möjligt att återge utan krav på grafisk återgivning sedan 1 oktober 2017, vilket innebär att det tog över ett och ett halvt år innan den finska varumärkeslagen överensstämde med EU-varumärkesförordningen.

²¹⁰ RP 201/2018 rd s. 30

²¹¹ Domstolens dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, punkt 35

²¹² RP 201/2018 rd s. 1

6 MULTIMEDIEVARUMÄRKEN

I detta kapitel kommer jag behandla specifikt multimedievarumärken. Inledningsvis kommer jag att analysera statistik över registrerade multimedievarumärken och ansökningar om registrering av multimedievarumärken till EUIPO. Dessa siffror kommer jag ställa i relation till motsvarande siffror hos övriga typer av varumärken. Jag kommer sedan analysera några av de registrerade EU-multimedievarumärken som redan finns och multimedievarumärken som inte anses besitta särskiljningsförmåga.

6.1 STATISTIK

För att få en tydlig bild över hur många som faktiskt har ansökt om att registrera ett multimedievarumärke sedan det blev möjligt den 1 oktober 2017 kommer jag inledningsvis att använda mig av statistik från EUIPO. EUIPO publicerar statistik som uppdateras regelbundet där det framgår hur många registeransökningar som har inkommit varje år samt hur dessa fördelar sig mellan varumärkestyperna. I skrivande stund har statistiken senast uppdaterats den 3 april 2019.

Enligt EUIPO:s statistik inkom fem registreringsansökningar som gällde multimedievarumärken under år 2017. Här bör man dock komma ihåg att det endast var möjligt att registrera multimedievarumärken under de tre sista månaderna under år 2017. Under de tre första månaderna av 2019 har det inkommit två registreringsansökningar gällande multimedievarumärken.²¹³

Mest intressant i detta skede är istället antalet ansökningar som inkom under hela kalenderåret 2018, eftersom det är det enda hela året som återfinns i statistiken än så länge. År 2018 inkom 16 registreringsansökningar till EUIPO.²¹⁴

Siffrorna förvånar mig. Efter det jag har läst om hur begränsande kravet på grafisk återgivning har varit och hur varumärken utvecklas hela tiden hade jag snarare trott att antalet skulle vara det tiodubbla. Som jämförelse inkom under 2019 511 stycken registreringsansökningar som gällde 3D-varumärken. Dessa var även de mest populära utöver de traditionella varumärkestyperna. Näst populärast av de icke-traditionella varumärkena var positionsmärken, av vilka det inkom 58 stycken registreringsansökningar

²¹³ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 2.3, s. 1

²¹⁴ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 2.3, s. 1

under samma tidsperiod. För att sätta dessa siffror i proportion med de traditionella varumärkena kan jag berätta att det inkom 82 169 stycken ansökningar som gällde ordmärken. Dessa utgjorde 53,88 % av alla ansökningar. Figurmärken utgjorde 45,63 % av alla registreringsansökningar och uppgick till 69 586 stycken.²¹⁵ Sammanlagt utgjorde alltså de traditionella ord- och figurmärkena 99,51 % av alla ansökningar. Multimedievarumärkena utgjorde 0,01 % av ansökningarna medan 3D-varumärkena som var mest populära av de icke-traditionella varumärkena uppgick till 0,34 %. Det totala antalet ansökningar, alla typer av varumärken, var totalt 152 494 stycken under år 2018.²¹⁶

Antalet ansökningar som godkänts och således registrerats under år 2018 var 133 326 stycken. Av dessa var 9 stycken, eller 0,01 %, multimedievarumärken. Under år 2017 registrerades inte ett enda multimedievarumärke.²¹⁷ Här är det förstås viktigt att notera att det följer en granskningsperiod efter att ansökningen har inkommit till EUIPO. Då granskningsperioden är slut offentliggörs registreringsansökan. Från den dagen har tredje parter tre månader på sig att invända om de anser att varumärket inte bör registreras. Först efter att denna invändningsperiod på tre månader har gått ut registreras varumärket och registreringen offentliggörs (om ingen har invänt till registreringen).²¹⁸ I och med att det blev möjligt att registrera multimedievarumärken från och med den 1 oktober 2017 är det inte möjligt att något multimedievarumärke skulle hinna registreras under det året i och med den tre månader långa invändningsperioden.

Om man räknar med både de registreringsansökningar som inkom år 2017 och år 2018 (totalt 21 ansökningar) är det inte någon stor andel av ansökningarna som blev godkända. 9 stycken ansökningar av 21 godkändes och registrerades som multimedievarumärken. Inte heller om man räknar med antalet registrerade multimedievarumärken i relation till antalet ansökningar under ett kalenderår blir det någon stor andel registrerade (9 registrerade och 16 ansökningar). Det kan ställas i relation till 82 169 ansökningar gällande ordmärken respektive 70 778 registreringar gällande ordmärken under kalenderåret 2018.²¹⁹

År 2019 har hittills fyra multimedievarumärken registrerats.²²⁰

²¹⁵ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 2.3, s. 1

²¹⁶ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 2.3, s. 1

²¹⁷ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 5.2, s.1

²¹⁸ EUIPO – Registreringsprocessen

²¹⁹ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 5.2, s.1

²²⁰ EUIPO Statistics in European Union Trade Marks, avsnitt 5.2, s.1

Det bör dock noteras att antalet registrerade multimedievarumärken i relation till ansökningar inte riktigt är direkt jämförbara med motsvarande siffror hos traditionella varumärken eftersom dessa ansökningar är mera stabila. Då några år har gått och det antagligen finns mera statistik att tillgå är det möjligt att se ett mera tillförlitligt resultat. Det som kan konstateras är dock att antalet ansökningar är väldigt få. Trots att siffrorna inte heller är riktigt jämförbara är det också en väldigt mycket mindre andel av multimedievarumärkena vars ansökningar godkänns och leder till en registrering.

Man kan anta att andelen registrerade multimedievarumärken i förhållande till antalet ansökningar kommer bli större i framtiden. Dels kommer det att komma flera avgöranden som möjliggör för företag att förutspå på ett bättre sätt hurdana multimedievarumärken som kommer att godkännas. Då kan företagen också utforma sina multimedievarumärken på ett sätt som uppfyller alla krav som ställs på ett varumärke.

Dessutom kommer antagligen antalet multimedievarumärken öka i takt med att flera aktörer får upp ögonen för möjligheten att registrera multimedievarumärken. Eftersom det inte har varit möjligt att registrera multimedievarumärken har det antagligen inte funnits intresse för att utforma sådana.

En annan intressant synpunkt är det att en enda aktör (Zitro, vars ansökningar kommer att behandlas senare i detta kapitel) står för 13 av de 26 registreringsansökningar som har inkommit till EUIPO (från och med starten den 1 oktober 2017 till och med 5 juni 2019). Zitro som företag står alltså för hälften av alla ansökningar som har inkommit till EUIPO gällande registrering av multimedievarumärken. Att samma aktör står för hälften av alla registreringsansökningar är ytterligare ett tecken på att multimedievarumärken ännu är rätt så outnyttjade.

Man kan dock inte förvänta sig att multimedievarumärken kommer att komma upp i sådana mängder som går att jämföra med de traditionella varumärkena under de närmsta åren. Med tanke på hur liten andel av alla registrerade varumärken som är icke-traditionella varumärken (trots att många av de icke-traditionella varumärkena har varit möjliga att registrera i många år redan) verkar det som att de flesta aktörerna litar på att de traditionella varumärkena fortfarande är de som uppfyller sin funktion mest effektivt.

En faktor man dock bör ta i beaktande då man granskar dessa siffror är att andelen icke-traditionella varumärken antagligen kommer öka överlag. I och med det tidigare kravet på grafisk återgivning var det möjligt att registrera olika typer av icke-traditionella varumärken,

men det var betydligt svårare att återge många av dessa varumärken än vad det är nu när det är möjligt att använda sig av alternativa återgivningssätt.

6.2 MULTIMEDIEVARUMÄRKENS SÄRDRAG

Det som är mest utmärkande hos ett multimedievarumärke är naturligtvis att det består av en kombination av ljud och rörelse. Men finns det några andra särdrag som uppdagas när man granskar dessa varumärken mera ingående? Är multimedievarumärken mera benägna att sakna särskiljningsförmåga än andra typer av varumärken, och vad beror detta på om så är fallet?

Ett särdrag som skiljer multimedievarumärket från alla andra typer av varumärken är kombinationen av två delar. Ett multimedievarumärke består, som tidigare konstaterats, av en kombination av ljud och rörelse. Kombinationen av två element kan vara positiv, eftersom ljudet drar till sig konsumentens uppmärksamhet och gör att konsumenten ser den andra beståndsdelen, nämligen rörelsen.

Ett annat särdrag som multimedievarumärket besitter är inslaget av ett rörligt element. Detta särskiljer multimedievarumärket från alla andra typer av varumärken förutom rörelsevarumärket. Alla andra varumärken är relativt statiska, och speciellt de traditionella varumärkena. Då man granskar ett figurmärke ser det alltid likadant ut och det går inte att vända och vrida på det och se det från olika vinklar. Ett multimedievarumärke varierar dock i utseende i och med att det innehåller rörelse.

Om konsumenten kastar en snabb blick på multimedievarumärket finns det en risk att han inte genast känner igen det, eftersom det är möjligt att han har sett en annan sekvens ur multimedievarumärket tidigare. Risken för detta är självklart större ju längre klipp multimedievarumärket består av. Längden på multimedievarumärket är därför något jag kommer att fästa uppmärksamhet vid då jag granskar både registrerade multimedievarumärken och avslag på sådana registreringsansökningar.

Ett figurvarumärke ser alltid likadant ut, och tack vare detta räcker det att konsumenten ser varumärket några få gånger innan denne minns det och känner igen det. Å andra sidan ser konsumenter figurmärken överallt i dag. Då finns risken att konsumenten blir avtrubbad och inte fäster uppmärksamhet vid nya figurmärken, medan ett multimedievarumärke är något annorlunda som kan fånga en konsuments uppmärksamhet.

6.3 MULTIMEDIEVARUMÄRKENS SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA

Även om varumärkenas skepnad har ändrat från de traditionella varumärkena till mera icke-traditionella varumärken är dess kärnfunktion fortfarande att särskilja produkter från andra företags produkter. När man bedömer ett varumärkes särskiljningsförmåga utgår man, som tidigare har framkommit, från den uppfattning som en ”*normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument*” av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna kan antas ha.²²¹

Jag kommer att använda mig av en analogisk tillämpning av rättspraxis från övriga icke-traditionella varumärken för att komma fram till slutsatser om hur man bedömer särskiljningsförmågan hos ett multimedievarumärke. Jag kommer främst dra analogislut från ljudmärken och rörelsemärken, eftersom dessa innehåller samma element som ett multimedievarumärke. Till viss del har EU-domstolen i sin praxis angett att det som gäller för en typ av icke-traditionella varumärken också gäller för övriga typer av icke-traditionella varumärken. Jag kommer dock att beakta multimedievarumärkets karaktär och använda mig av sådan rättspraxis som jag anser kan överföras på multimedievarumärken specifikt.

Även om det vanligtvis är de fall där ett varumärke inte godkänns för registrering som är intressanta vill jag också behandla några multimedievarumärken som har godkänts sedan det blev möjligt att registrera sådana. En orsak till detta är att jag vill ge konkreta exempel på hur ett multimedievarumärke i praktiken kan se ut, men också av den enkla anledningen att det endast finns ett tillgängligt rättsfall där man behandlar grunderna för att inte godkänna ett multimedievarumärke. Eftersom detta inte i sig själv räcker för att dra några desto djupare slutsatser kommer jag att jämföra dessa multimedievarumärken med några som faktiskt har blivit registrerade.

6.3.1 Analogislut – icke-traditionella varumärkens särskiljningsförmåga

Då man granskar ett multimedievarumärkes särskiljningsförmåga finns det vissa skillnader från traditionella varumärken. Till exempel det faktum att konsumenter är vana att se varumärken som ord- och figurmärken gör att det kan vara svårare att visa att ett icke-traditionellt varumärke har särskiljningsförmåga. I de förenade målen C-344/10 P och C-345/10 P Freixnet SA mot EUIPO (Freixenet-fallet) tog EU-domstolen ställning till ett

²²¹ Se domstolens dom av den 19 juni 2014 i mål C-217/13, punkt 39 samt domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99

tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga. Enligt domstolen skiljer sig inte de kriterier som tillämpas för bedömning av ett tredimensionellt varumärke som utgörs av utformningen på själva varan från de kriterier som tillämpas på övriga typer av varumärken.²²²

Däremot, även om kriterierna som tillämpas är desamma, ansåg domstolen att man måste beakta att *”omsättningskretsen inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke som utgörs av själva varans utseende på samma sätt som ett ord- eller figurmärke som utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser. Genomsnittskonsumenten är nämligen inte van vid att göra antaganden om en varas ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form utan grafik eller text, och det kan således vara svårare att visa att ett sådant tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet beträffande ett ord- eller figurmärke”*.²²³

Med detta som bakgrund ansåg domstolen att det enbart är sådana varumärken som väsentligen avviker från normen eller det som anses brukligt i branschen och som därmed uppfyller ett varumärkes kärnfunktion att ange varans ursprung som ska anses ha särskiljningsförmåga.²²⁴ Just i fallet med ett tredimensionellt varumärke betyder detta att utformningen måste skilja sig klart från mängden, för annars kommer genomsnittskonsumenten inte lägga märke till att utformningen skulle kunna utgöra ett varumärke.

EUIPO:s granskningsenhet tog i sitt avgörande den 26 mars 2019 ställning till ett rörelsemärkes särskiljningsförmåga. Ansökan (nummer [017921619](#)) gällde ett sex sekunder långt klipp. Det börjar med en vit bakgrund där staplarna nedan kommer in från sidan.



Eftersom det är frågan om ett rörelsemärke finns det inget ljud i bakgrunden. Inte heller någon text framträder. Granskningsenheten ansåg att genomsnittskonsumenten (vars grad av

²²² Domstolens dom av den 20 oktober 2011 i de förenade målen C-344/10 P och C-345/10 P, paragraf 45

²²³ Domstolens dom av den 20 oktober 2011 i de förenade målen C-344/10 P och C-345/10 P, paragraf 46

²²⁴ Domstolens dom av den 20 oktober 2011 i de förenade målen C-344/10 P och C-345/10 P, paragraf 47

²²⁵ EUIPO – Varumärkesansökan 017921619

uppmärksamhet i detta fall skulle variera från hög till låg) inte skulle uppfatta rörelsen som en indikation på ursprung utan snarare en funktionell eller dekorativ detalj. Dessutom påpekar granskningsenheten också här att de flesta konsumenter inte är vana att se rörelsemärken som varumärken.

EUIPO har även granskat det svenska bolaget Crunchfish Ab:s varumärkesansökan med nummer [013475512](#) gällande ett rörelsemärke. Märket består av en hand som först är öppen men som knyts ihop. I fallet hade sökanden framfört att märket kommer att användas inom konsumentelektronikbranschen som är en visuell bransch. Enligt EUIPO inverkar detta inte på hur konsumenterna ser på märket. EUIPO anser att handrörelsen är simpel och att det inte finns något i rörelsen som skulle fånga en konsuments uppmärksamhet eller få konsumenten att uppfatta rörelsen som en kommersiell ursprungsangivelse. Istället anser EUIPO att rörelsen uppfattas som en hälsningsgest. Vidare anses att det krävs att konsumenterna utbildas till att uppfatta gesten som en ursprungsangivelse, och sökanden har inte lyckats visa att så är fallet.

Med andra ord tillämpas samma kriterier oberoende typ av varumärke, men domstolen beaktar i sin bedömning av särskiljningsförmåga att konsumenter inte är vana vid att uppfatta ett tredimensionellt varumärke (eller ett rörelsemärke) som en indikation på varans kommersiella ursprung. Även då det gäller färgmärken har EU-domstolen påpekat att konsumenter inte är vana att uppfatta färger som ett varumärke.²²⁶ Samma tolkning har tillämpats på ljudmärken.²²⁷ I vissa typer av sektorer är det dock vanligt att konsumenter uppfattar ljud som en indikation på ursprung. Till exempel i TV-utsändningar eller i radiosändningar är det vanligt att konsumenter uppfattar en ljudsekvens som ett varumärke.²²⁸ Det torde då också vara en lägre tröskel för att anse att ett ljudvarumärke besitter en särskiljningsförmåga inom sådana sektorer där konsumenten är van att koppla ihop ljud med ett visst företag. I det ovannämnda avgörandet ansåg dock EUIPO att det faktum att rörelsemärket skulle användas inom konsumentelektronikbranschen inte påverkade konsumenternas syn på rörelsemärket.

Även om detta inte är praxis som gäller multimedievarumärken anser jag att det är möjligt att dra liknande slutsatser då det gäller multimedievarumärken. På motsvarande sätt som

²²⁶ Domstolens dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel Groep BV mot Benelux Merkenbureau, paragraf 69

²²⁷ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 42

²²⁸ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 43 – 44

konsumenter inte är vana att göra antaganden om en varas ursprung baserat på varans utseende är konsumenter inte heller vana att se ett varumärke i formen av ett filmklipp, så som ett multimedievarumärke är utformat.

6.3.2 Identifieringsfunktion

Ett återkommande inslag i EU-domstolens praxis är att man påpekar att konsumenten måste anse att varumärket har en identifieringsfunktion, och då specifikt identifiera det som ett varumärke.²²⁹ Detta ska särskiljas från situationer då konsumenten nog känner igen ett ljudklipp eller ett annat varumärke, men då märket inte framkallar en viss form av uppmärksamhet hos konsumenten *”som möjliggör för konsumenten att känna igen kännetecknets oundgängliga identifieringsfunktion”*.²³⁰ Denna så kallade speglingseffekt, det vill säga när en konsument endast kopplar varumärket till sig själv och inte till dess kommersiella ursprung, diskuterades också i samband med separation doctrine i avsnitt 3.3.1. I dylika situationer uppfyller inte ett varumärke sin kärnfunktion och kan således inte anses ha särskiljningsförmåga.

Jag tror att det är stor risk att ett multimedievarumärke snarare uppfyller en sådan speglingsfunktion än en identifieringsfunktion. Konsumenter är vana att se korta videoklipp på alla typer av sociala medier eller på tv dagligen. Själv scrollar jag genom tiotals korta klipp dagligen, som kan vara reklam, privata videor, nyhetsklipp eller humorklipp. För att ett klipp ska ha en identifieringsfunktion krävs enligt mig att man redan från början uppfattar att meningen med klippet är att indikera ett kommersiellt ursprung. Det är viktigt att komma ihåg att ett reklamklipp inte är samma sak som ett multimedievarumärke, även om deras syfte till viss del sammanfaller.

Ifori Intellectual Property & ICT Law:s varumärke (nummer [017279704](#)) är ett sådant multimedievarumärke som enligt mig genast visar att det är fråga om en indikation på kommersiellt ursprung. Detta multimedievarumärke registrerades den 22 februari 2018, och ansökan skickades in den första dagen det var möjligt att ansöka om registrering av ett multimedievarumärke (1 oktober 2017).

Filmklippet, som är 14 sekunder långt, visar ett pulserande hjärta som består av olika beståndsdelar som naturligt inte hör till ett hjärta. I bakgrunden hörs en kombination av

²²⁹ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 45

²³⁰ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 46

hjärtslag och en nyckel som vrids om i ett nyckelhål. På slutet hörs ett svischande ljud då namnet på företaget kommer in i rutan.



Detta multimedievarumärke består för det första av samma figur som också är registrerat som ett figurvarumärke (nummer [016269912](#)). Dessutom kommer ursprunget också fram i slutet av videoklippet, vilket suddar ut alla tvivel om att syftet med videoklippet är att indikera det kommersiella ursprunget. Då det dessutom är fråga om en juridisk byrå som är specialiserad på bland annat immaterialrätt kan man anta att genomsnittskonsumenten i detta fall är en expert inom området.

Ett annat exempel där identifikationsfunktionen tydligt uppfylls är Universitat Oberta de Catalunya:s multimedievarumärke med nummer [017635293](#). Detta multimedievarumärke registrerades under 2018.



Ovan ses filmklippet nedbrutet i tre sekvenser. I början rullas en blå bakgrund fram, tätt följt av bokstäverna "UOC" som kommer uppifrån. Därefter kommer en till ruta fram, med det fullständiga namnet på universitetet. Filmklippet är totalt sju sekunder långt. I bakgrunden hörs en kort melodi i takt med att bokstäverna faller ner.

Detta varumärke uppfyller enligt mig verkligen varumärkets grundläggande funktion, nämligen att garantera ursprunget på en vara eller tjänst. Eftersom först en förkortning på universitetets namn kommer fram och senare det fullständiga namnet på universitet råder det inget tvivel om vilken aktör som ska kopplas till märket.

Med tanke på genomsnittskonsumenten, vilket i detta fall kan antas vara högskolestuderanden och professorer, hade kanske redan förkortningen "UOC" räckt till för

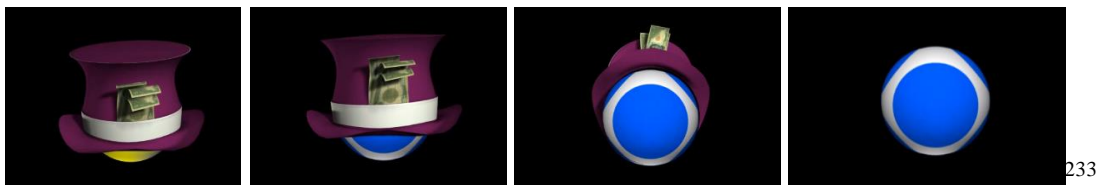
²³¹ EUIPO – Varumärke nummer 017279704

²³² EUIPO – Varumärke nummer 017635293

att multimedievarumärket skulle anses ha särskiljningsförmåga. Dessutom är antagligen kretsen av genomsnittskonsumenter begränsad till spanska högskolestuderanden och professorer, och möjligtvis så pass begränsad som till högskolestuderanden och professorer med katalanska som modersmål. Ur min egen synvinkel som universitetsstuderande kan jag snabbt koppla ihop förkortningar till olika universitet i Finland (ÅA, HY, JAMK, VAMK etc.). I detta fall har man dock tagit det säkra före det osäkra och tagit med det fullständiga namnet i filmklippet.

Dessutom är ”UOC” i den font och med de färger som används i klippet också registrerat som ett figurvarumärke med nummer [015874951](#). Figurmärket är så gott som identiskt med den tredje stillbilden av multimedievarumärket som återgavs ovan. Detta leder förmodligen till att genomsnittskonsumenten snabbt känner igen delar från figurvarumärket i multimedievarumärket. Detta kan säkert vara en bidragande orsak till att multimedievarumärket ansågs ha särskiljningsförmåga.

ZITRO IP S.à.r.l, som är ett spelbolag, har också registrerat ett multimedievarumärke (med nummer [017411315](#)) som jag också anser att uppfyller identifieringsfunktionen på ett bra sätt.



I sekvensen ovan syns det registrerade märket. Det består av en boll med en hög hatt. I hattbrättet sticker en bunt med sedlar fram. Klippet visar hur hatten åker bakåt på bollen för att till sist försvinna helt. I bakgrunden hörs ett ljud av trumvirvlar. Filmklippet är totalt fyra sekunder långt.

Detta multimedievarumärke är ett av de som jag tycker har lyckats bäst med att förmedla sitt ursprung utan att skriva ut namnet, som Universitat Oberta de Catalunya samt Ifori gjorde i sina multimedievarumärken. Utan att veta något desto mer om detta spelföretag tycker jag att klippet visar att det är ett spelföretag det handlar om. Elementet med den höga hatten med pengar instuckna i brättet förekommer också i figurmärken som företaget har registrerat tidigare. Nedan är exempel på dessa figurmärken, där en figur som visserligen är mera

²³³ EUIPO – Varumärke nummer 017411315

detaljerat återgiven men som också bär samma lila hatt med pengar i syns. Om spelbolagets genomsnittskonsumenter ser det nya multimedievarumärket kommer de antagligen snabbt kunna koppla ihop det med de tidigare registrerade figurmärkena.



Zitro har också fått avslag på två av sina registreringsansökningar gällande multimedievarumärken. Zitro står för övrigt för 13 av de 26 registreringsansökningar som finns tillgängliga i EUIPO:s databas, med andra ord har hälften av alla ansökningar som har inkommit till EUIPO gällande registrering av multimedievarumärken inkommit från samma aktör. Av dessa har åtta av Zitros registreringsansökningar godkänts, medan fem av dem fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut. Tre av dem har offentliggjorts för invändning och de övriga två har fått avslag eller fått invändning mot registrering.

Den första registreringsansökan av dessa (nummer [017931246](#)) har fått avslag och består av ett fyra sekunder långt filmklipp. Klippet innehåller inga stora rörelser, utan börjar från en blå cirkel. Sedan dyker en röd banderoll med text upp, för att sedan snabbt försvinna och ersättas av en likadan banderoll med annorlunda text. I bakgrunden hörs en kort jingel följt av "Sale!".



Det framgår inte av vilka orsaker denna registreringsansökan fick avslag. En orsak skulle kunna vara att "Sale" eller "Rebajas" (spanska för rabatt eller rea) inte är något som en konsument skulle koppla till ett specifikt företag, utan snarare till konsumtion och shopping

²³⁴ EUIPO – Varumärke nummer 009614868

²³⁵ EUIPO – Varumärke nummer 013358775

²³⁶ EUIPO – Varumärke nummer 014591424

²³⁷ EUIPO – Varumärke nummer 017931246

överlag. Man kan också anse att det är deskriptivt och därför inte anses uppfylla kraven för särskiljningsförmåga. EU-domstolen tog nyligen ställning till särskiljningsförmågan hos ordmärket ”FREE” i mål T114/18, Miles-Bramwell Executive Services Ltd mot EUIPO. I målet ansåg domstolen att varumärke som består av en reklamslogan inte kan anses ha särskiljningsförmåga om det uppfattas som endast ett reklambudskap av genomsnittskonsumenten.²³⁸ ”Sale” är något som genomsnittskonsumenten antagligen inte skulle koppla ihop med just Zitro, eftersom det är ett väldigt vanligt förekommande ord och som inte kopplas till en specifik aktör på marknaden. Konsumenter skulle därför uppfatta det som ett reklambudskap.

Dessutom är jingeln som hörs i bakgrunden inte särskilt originell, utan kan jämföras med en ringsignal. Som tidigare framkommit kan ett sådant ljud inte anses ha särskiljningsförmåga. Då rörelseelementet i filmklippet inte heller sticker ut på något sätt eller liknar Zitros typiska figurvarumärke finns det inget som gör att genomsnittskonsumenten skulle kunna koppla ihop klippet med Zitro, och identifikationsfunktionen uppfylls således inte.

Även om Zitros första multimedievarumärke inte heller var speciellt detaljerat eller innehållsrikt kan jag (som är mindre insatt än vad en genomsnittskonsumant av Zitros varor är) se att det finns komponenter som är vanligt återkommande i Zitros övriga varumärken i det första multimedievarumärket. Den lila hatten med pengar i figurerar i många av Zitros varumärken. Tack vare detta kan en konsument snabbare koppla ihop klippet med Zitro som kommersiellt ursprung och man undviker den så kallade speglingseffekten. Den registreringsansökning som fick avslag saknade sådana små detaljer som skulle kunna fungera som identifikation.

Jag tror att det kommer att vara viktigt för nya multimedievarumärken att de innehåller element som konsumenten kan relatera till eller känner igen, exempelvis från tidigare registrerade varumärken från samma företag. Eftersom konsumenter inte är vana att uppfatta filmklipp som varumärken underlättar det om filmklippet innehåller något som en konsument kan koppla till ett tidigare varumärke. Så är fallet åtminstone då det gäller Zitros multimedievarumärke men också Universitat Oberta de Catalunya.s multimedievarumärke innehåller element som är bekanta från dess tidigare registrerade varumärken. Zitros första

²³⁸ Domstolens dom av den 12 juli 2019 i mål T114/18, Miles-Bramwell Executive Services Ltd mot EUIPO, paragraf 23

multimedievarumärke visar också att det är möjligt att indikera ursprunget i ett multimedievarumärke utan att använda sig av ord eller förkortningar.

6.3.3 Klippets längd och innehåll

I rättspraxis förekommer fall där ljudmärken inte har ansetts ha särskiljningsförmåga på grund av att ljudet som har ansöpts om registrering för har ansetts för kort och därmed också sakna särskiljningsförmåga.

EU-domstolen har bland annat ansett att ett varumärke bestående av endast ett ljud och som präglas av *”en överdriven enkelhet och som endast består i en upprepning av två likadana noter”* inte i sig själv kan förmedla ett budskap en konsument skulle lägga på minnet. Ett sådant varumärke skulle inte heller betraktas som ett varumärke eller indikation på ursprung, om det inte redan har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.²³⁹ I det specifika fallet var det frågan om ett upprepande ljud som liknade en ringsignal. Eftersom det endast var fråga om små nyanser som skiljde ljudet från en alldaglig ringsignal ansåg domstolen att en genomsnittskonsument inte skulle kunna särskilja ljudet från en vanlig ringsignal.²⁴⁰

Samtidigt anser EUIPO:s granskningsenhet att ett varumärke inte ska vara för långt eller invecklat. I sitt avgörande från den 20 oktober 2017 har de ansett att ett (ljud)varumärke som är för långt och komplext inte kan fungera som en indikation på en varas ursprung. Ett ljud som är långt och komplext kan inte enkelt memoreras av genomsnittskonsumenten och kan därför inte anses ha särskiljningsförmåga.²⁴¹

Ett exempel på ett registrerat multimedievarumärken som jag anser att är relativt enkelt och endast upprepar en enkel rörelse och ett enkelt ljud är Soremartec S.A:s märke med nummer [017868267](#).



242

²³⁹ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 51

²⁴⁰ Tribunalens dom av den 13 september 2016 i mål T-408/15, paragraf 11

²⁴¹ EUIPO:s granskningsenhet 20 oktober 2017

²⁴² EUIPO – Varumärke nummer 017868267

Detta filmklipp är endast en sekund långt, och består av hjärtat ovan som pulserar en aning, i kombination med ljudet av ett bultande hjärta. Detta är ett av de enklaste märkena som har registrerats som multimedievarumärke. Färgskalan är enkel och animationen är enkel, utan några stora rörelser.

Soremartec S.A har inte heller något tidigare registrerat varumärke som liknar det nu registrerade multimedievarumärket. Därmed känner inte konsumenter igen varumärket från tidigare registrerade varumärken av annan typ. Trots det har multimedievarumärket blivit registrerat, vilket innebär att EUIPO har ansett att det har en tillräcklig särskiljningsförmåga. Med andra ord behöver innehållet inte vara särskilt invecklat för att det ska anses ha särskiljningsförmåga. Någonstans mellan det tidigare nämnda simpla rörelsemärke (nummer 017921619) som ansågs vara för simpelt och intetsägande och Soremartecs multimedievarumärke dras gränsen för vad som kan anses ha särskiljningsförmåga.

Jag har tidigare diskuterat varumärken som består av flera delar. Då konstaterades att ett varumärke i allmänhet inte blir distinktivet genom att man kombinerar två eller flera deskriptiva beståndsdelar. Man kan dock inte utesluta att ett varumärke är distinktivet bara för att det består av två eller flera deskriptiva beståndsdelar. I Soremartecs fall anser jag att ljudet i sig i varje fall inte kan anses vara distinktivet då det består av ett bultande hjärta. Rörelsen är aningen mera distinktivet, då hjärtat avbildas med strålar runt sig och i svartvit färgskala. Ett rött hjärta hade enligt mig dragit ner på distinkтивiteten. EUIPO har dock ansett att kombinationen av de två är distinktivet.

Motsatsen till detta är multimedievarumärket med nummer [017282203](#) som tidigare nämndes. Det består som sagt att ett 25 sekunder långt klipp ur ett videospel. Klippet innehåller väldigt detaljerade animeringar och ljud från videospellet. Denna ansökan har inte godkänts ännu, så detta tyder på att ett långt, detaljerat multimedievarumärke trots allt har större svårigheter att uppnå särskiljningsförmåga än ett relativt kort och enkelt. Det är dock en svår gränsdragning, eftersom båda ytterligheterna kan leda till att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga.

Gällande filmklippet kan man också ifrågasätta huruvida varumärket i detta fall kan särskiljas från produkten i sig själv. Detta nämndes redan kort i samband med att separation doctrine diskuterades i avsnitt 3.3.1. Enligt denna doktrin måste ett varumärke ha "*en existens som är oberoende av produkten*"?²⁴³ Med andra ord bör varumärket kunna

²⁴³ Lunell 2007, s. 59

separeras från produkten eller tjänsten. Enligt separation doctrine får produkten inte vara identisk med varumärket. En produkts form i sig kan alltså inte skyddas som ett varumärke, utan varumärket måste på något sätt skilja sig från produkten. På ett enklare uttryckt sätt kan man säga att *"produkten inte kan vara sitt eget varumärke"*.²⁴⁴ Enligt min tolkning borde detta betyda att en sekvens som också återfinns i spelet inte kan skyddas som multimedievarumärke, eftersom det då inte finns något som skiljer produkten från varumärket. Videospelet innehåller antagligen mer än det som syns i multimedievarumärket, men allt som syns i multimedievarumärket består av spelet i sig själv. Om multimedievarumärket istället innehåller en sekvens som visar spelets karaktärer och uppbyggnad, utan att innehålla sekvenser som också återfinns i själva spelet, kan tolkningen enligt mig se annorlunda ut. Detsamma anser jag kan tillämpas på ett multimedievarumärke som innehåller sekvenser ur en film – om exakt samma sekvens återfinns i filmen anser jag inte att denna sekvens går att registrera som varumärke med tanke på ovannämnda doktrin.

Ett annat problem gällande multimedievarumärken som består av ett filmklipp från en film eller från ett spel är att konsumenter inte är vana att uppfatta sådant material som ett varumärke. På samma sätt som en konsument uppfattar färgen på en produkt som enbart färgsättning kommer en konsument uppfatta ett klipp med sådant innehåll som enbart reklam eller som en trailer. Jag anser inte heller att det är ändamålsenligt att registrera sekvenser ur en film eller ett spel som varumärke, just med tanke på vad som konstaterades om att produkten inte kan vara sitt eget varumärke. För att det ska fungera anser jag att materialet behöver omarbetas för att inte bara vara ett direkt utdrag från filmen eller spelet.

6.3.4 Wintrado Technologie AG

Fram till dags dato finns det endast ett relevant fall som berör ett multimedievarumärke, och detta kommer från EUIPO:s granskningsenhet.²⁴⁵

Den 13 september 2018 avslog EUIPO:s överklagandenämnd Wintrado Technologie AG:s registreringsansökan från den 18 april 2018 (ansökan nummer [017889338](#) till EUIPO) gällande ett multimedievarumärke bestående av en kort filmsnutt. Avslagsgrunden var avsaknad på särskiljningsförmåga (EU-varumärkesförordningens 7.1 artikel, punkt b).

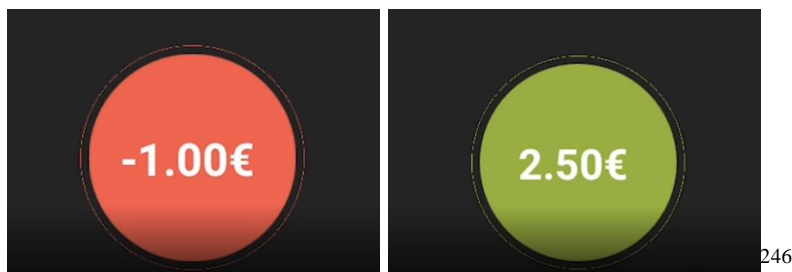
²⁴⁴ Lunell 2007, s. 59

²⁴⁵ EUIPO:s granskningsenhet, 13 september 2018

I det här fallet påpekar EUIPO att detta fall är ett banbrytande sådant, eftersom överklagandenämnden ännu inte har behandlat ett enda fall som berör multimedievarumärken ännu. Det kan anses anmärkningsvärt att det dröjde till september 2018 innan det första fallet som berörde multimedievarumärken behandlades av överklagandenämnden, med tanke på att det då hade varit möjligt att registrera multimedievarumärken i ett drygt halvår (sedan 1 oktober 2017). Man bör dock beakta att handläggningstiden är relativt lång.

Wintrado Technologie AG, ett Schweiziskt företag, hade ansökt om registrering av ett multimedievarumärke hos EUIPO. Multimedievarumärket bestod av en 19 sekunder lång video innehållande en blinkande cirkel på en svart bakgrund. I början av videon är cirkeln röd inuti och visar blinkande siffror som går från -5,00€, -3,00€, -2,00€, -1,00€, -0,75€, -0,50€, -0,25€ och sedan går över till positiva siffror; 1,00€, 2,00€, 2,50€ och slutligen 5,00€ medan bakgrunden i cirkeln ändrar färg från röd till grön samtidigt som siffrorna ändrar från negativa till positiva. I slutet av filmen, då siffrorna har slutat ändras, hörs också tre klockringningar.

Nedan syns stillbilder från videon som man ville registrera som varumärke.



I fallet avslog EUIPO registreringsansökan med motiveringen att ett av de absoluta registreringshindren i EU-varumärkesdirektivets 7 artikel uppfylldes. Enligt EU-varumärkesdirektivets artikel 7.1, punkt b kan varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

I fallet konstateras att målgruppen för detta varumärke är relativt bred, så man kan anse att det rör sig om en genomsnittskonsumant som inte är särskilt upplyst, även om en del av målgruppen är experter inom finans och IT. Detta innebär att det är en genomsnittskonsumant utan särskilt djupgående kunskaper om varan som ska finna att detta

²⁴⁶ EUIPO – Varumärke nummer 017889338

varumärke har en särskiljningsförmåga som anses i artikel 7 då man jämför varumärket med andra varumärken i samma varumärkesklass.

EUIPO konstaterar först och främst att det är vanligt att avbilda siffror och valutor i kommersiella sammanhang samt att en summa inte är något som förknippas med ett visst varumärke. Summorna är inte heller avbildade i något typsnitt som sticker ut, utan i standardtypsnitt. Därför finns det inte något distinkt som kan kopplas ihop med ett visst varumärke. Dessutom anser myndigheten inte att filmsekvensen på något sätt blir ihågkommen av genomsnittskonsumenten till dylika varor och inte heller associerad till ett visst varumärke. Att siffrorna som är negativa avbildas i röda cirklar och de positiva i gröna cirklar är inte heller något originellt element. Det är vanligt att grönt kopplas till något positivt och rött till något negativt.

I fallet hänvisar sökanden till tre tidigare registrerade multimedievarumärken; EU-varumärke nr 017279704 (Ifori Intellectual Property & ICT Law), 017411315 (Spelbolaget Zitro) och 017635293 (Universitat Oberta de Catalunya:s multimedievarumärke).

Till skillnad från Wintrado:s filmklipp är både Zitro:s och Universitat Oberta de Catalunya:s filmklipp relativt korta (4 respektive 7 sekunder). På den punkten är det Ifori Intellectual Property & ICT Law:s multimediemärke som är mest likt, eftersom det är 14 sekunder långt. Wintrado:s klipp är dock längre än alla de ovannämnda med sina 19 sekunder.

Iforis klipp innehåller dock många drag som saknas i Wintrados klipp, till exempel inslag från tidigare registrerade varumärken. Dessutom är Wintrados märke betydligt mera alldagligt och intetsägande än de övriga varumärken som hänvisades till. Som överklagandenämnden också ansåg, anser jag att siffror och valutor inte är något man normalt kopplar ihop med en viss kommersiell aktör.

EUIPO:s granskningsnämnd anser att de multimedievarumärken som Wintrado har hänvisat till inte har någon koppling till Wintrados ansökan, eftersom varje ansökan behandlas skilt och oberoende av andra ansökningar. Trots att granskningsnämnden har beaktat de multimedievarumärken som hänvisades till ändrar det inte EUIPO:s beslut om att inte godkänna Wintrados registreringsansökan.

Angående Iforis multimedievarumärke innehåller det till skillnad från Wintrados namnet på företaget, och detta gör att dessa ansökningar skiljer sig signifikant från varandra enligt granskningsnämnden.

Zitros multimedievarumärke innehåller å sin sida en logo, vilket Wintrados inte gör. Medan Wintrado endast föreställer en cirkel, har Zitros cirkel en hatt med pengar instuckna i. Därför skiljer sig också dessa två varumärken från varandra enligt granskningsnämnden.

Också det sista multimedievarumärket som Wintrado hänvisade till skiljer sig från Wintrados filmklipp enligt granskningsnämnden. Universitat Oberta de Catalunya innehåller både förkortningen UOC och universitetets fullständiga namn, medan Wintrados klipp endast innehåller siffror.

Sammanfattningsvis anser granskningsnämnden att klippet som Zitro vill registrera som multimedievarumärke i sin helhet är banalt. Även om man inte nödvändigtvis kan anse att siffrorna är deskriptiva, betyder inte detta att de skulle vara distinktiva. Man anser att en genomsnittskonsumant antagligen minns siffrorna en stund, men att denne inte skulle koppla ihop dem med ett specifikt kommersiellt ursprung. Enligt granskningsnämnden kan inte siffror fungera som indikation på ursprung. Dessutom är ljudet i klippet inte tillräckligt distinktivt för att kombinationen av de två elementen ska kunna anses ha särskiljningsförmåga. Granskningsnämnden anser alltså att varumärket inte uppfyller de minimikrav som ställs på ett varumärkes särskiljningsförmåga.

Som stöd för sitt beslut hänvisar granskningsnämnden till mål T-290/15 Smarter Travel Media LLC mot EUIPO och mål T-529/15 Intesa Sanpaolo SpA v EUIPO. I det första fallet ansåg domstolen att då ett varumärke består av flera element (i det fallet ord och figur) är ordet i regel mera distinktivt än figuren.²⁴⁷ Om orden inte i sig själv är distinktiva, behöver figuren vara lite extra distinktiv för att varumärket i sin helhet ska kunna anses ha särskiljningsförmåga.²⁴⁸ På samma sätt skulle ljudelementet i Wintrados multimedievarumärke behöva var särskilt utmärkande för att kombinationen av det och de banala figurerna skulle anses ha särskiljningsförmåga. Det bör dessutom noteras att ljudet i Wintrados klipp endast utgör ett bakgrundsljud i klippet. I det andra målet ansåg domstolen att element som endast utgör en liten del av hela kännetecknet endast ges en marginell betydelse för helhetsintrycket av varumärket.²⁴⁹ I det aktuella fallet är ljudet endast en marginell del av helhetsintrycket, och ändrar inte på det faktum att den rörliga delen saknade distinktiva detaljer.

²⁴⁷ Tribunalens dom av den 9 november 2016 i mål T 290/15, paragraf 36

²⁴⁸ Tribunalens dom av den 9 november 2016 i mål T 290/15, paragraf 41

²⁴⁹ Tribunalens dom av den 15 december 2016 i mål T-529/15, paragraf 57

6.3.5 Graden av särskiljningsförmåga

Graden av särskiljningsförmåga varierar bland registrerade varumärken.²⁵⁰ Att uppnå en hög nivå av särskiljningsförmåga är av intresse för alla varumärkesinnehavare. En hög särskiljningsförmåga innebär nämligen att varumärkets skyddsomfång är bredare, och med andra ord är tröskeln lägre för att ett nytt varumärke ska anses vara förväxlingsbart med det egna varumärket. I avsnitt 4.2 diskuterades de tre nivåer som varumärken kan delas in i utifrån nivån av särskiljningsförmåga; väldigt distinktiva varumärken, suggestiva varumärken samt deskriptiva varumärken. Denna uppdelning har främst använts gällande ordmärken, men en liknande tolkning torde kunna tillämpas på multimedievarumärken.²⁵¹ I rättslitteraturen finns även förslag till en annan uppdelning, där ”normal särskiljningsförmåga” placerar sig mellan suggestiva märken och väldigt distinktiva märken.²⁵²

Enligt denna uppdelning har väldigt distinktiva varumärken ett bredare skyddsomfång än suggestiva varumärken. Deskriptiva märken saknar särskiljningsförmåga och kan alltså inte skyddas alls. Om ett varumärke är originellt och används i stor utsträckning inverkar det positivt på särskiljningsförmågan.²⁵³ Högsta förvaltningsdomstolen har till exempel i Carnival-fallet ansett att den form på kexet som man ville registrera som varumärke inte i sig själv var distinktivt, men tack vare långvarig och utbredd användning hade formen blivit distinktiv.²⁵⁴ Frågan är då hur man bedömer huruvida ett multimedievarumärke ska anses vara väldigt distinktivt eller suggestivt. Ett suggestivt varumärke beskrivs som ett varumärke som väcker vissa associationer om varan eller tjänsten, men som inte rakt ut beskriver varans eller tjänstens art, kvalitet eller dylikt.²⁵⁵

Då det gäller ordmärken är det relativt lätt att bestämma vad som kan anses vara suggestivt. Suggestiva varumärken innehåller ofta antingen adjektiv (så som dry i ”BABY DRY” eller gott i ”GOTT OCH BLANDAT”) eller ett påhittat sammansatt ord som ändå beskriver vad det handlar om (som ”AIRBUS” om flygplan eller ”KITCHENAID” om köksmaskiner). Då det handlar om filmklipp blir det genast svårare att bestämma vad som ska anses vara något

²⁵⁰ Innanen & Jäske 2014, s. 76

²⁵¹ Haarmann & Mansala 2007, s. 43

²⁵² Innanen & Jäske 2014, s. 76

²⁵³ Innanen & Jäske 2014, s. 76

²⁵⁴ HFD 2013:94

²⁵⁵ Haarmann & Mansala 2007, s. 43

som väcker associationer om varan eller tjänsten. Ett filmklipp innehållande ett flygplan skulle ju snarare anses vara beskrivande än suggestivt, medan ett filmklipp med en flygande buss antagligen inte skulle associeras till flygplan alls.

Om man granskar de multimedievarumärken som jag har analyserat i denna avhandling är det speciellt ett av dem som jag anser vara väldigt distinkt, nämligen Iforis multimedievarumärke.²⁵⁶ Filmklippet innehåller inget som väcker associationer till en juridisk byrå och kan alltså inte anses vara suggestivt. Ett multimedievarumärke som däremot skulle kunna anses vara suggestivt är Zitros märke. Pengarna som är instuckna i den höga hatten insinuerar att varan eller tjänsten i fråga hänför sig till penningsspel, vilket jag anser vara tillräckligt för att klassificera märket som suggestivt.

Om EUIPO godkänner ansökan gällande ett 25 sekunder långt klipp ur ett spel är detta också ett märke som jag skulle klassificera som suggestivt, eftersom det avslöjar vad själva varan består av. Jag anser dock att ett klipp som visar faktiska scener ur ett spel eller en film snarare ska anses vara deskriptiva än suggestiva, och således helt sakna särskiljningsförmåga. Med tanke på vad som sagts om suggestiva ordmärken, nämligen att de ”anspelar på varans eller tjänstens egenskaper istället för att beskriva dessa direkt”²⁵⁷ anser jag att ett klipp som direkt återger sekvenser från ett spel eller en film är deskriptiva och inte endast suggestiva.

En annan fråga man bör ta ställning till då man analyserar graden av särskiljningsförmåga hos multimedievarumärken är betydelsen av att klippet innehåller text. Vissa av de multimedievarumärken som har analyserats ovan innehåller namnet på avsändaren (till exempel Ifori och Universitat Oberta de Catalunya). Enbart det faktum att namnet på den juridiska byrån respektive universitetet återfinns i multimedievarumärket kan dock inte anses försvaga dess särskiljningsförmåga – många starka figurmärken så som till exempel Coca-Cola²⁵⁸ återger också namn.

Det faktum att ett varumärke har använts länge och i stor utsträckning är också en av de faktorer som inverkar positivt på särskiljningsförmågan.²⁵⁹ Eftersom multimedievarumärket är ett nytt fenomen finns det antagligen inte så många multimedievarumärken som har uppnått ett bredare skyddsomfång tack vare detta kriterium. Ett sådant skulle kunna vara tidigare nämnde ”Leo the Lion”, som dock inte är registrerat som ett multimedievarumärke.

²⁵⁶ EUIPO – Varumärke nummer 017279704

²⁵⁷ Lundquist 2005, s. 20

²⁵⁸ EUIPO – Varumärke nummer 000569731

²⁵⁹ Innanen & Jäske 2014, s. 76

Vissa av de multimedievarumärken som har registrerats består dock, som tidigare framkommit, av inslag som tidigare har registrerats som figurmärken. (Till exempel Ifori och Universitat Oberta de Catalunya). Detta är faktorer som borde kunna inverka positivt på multimedievarumärkets skyddsomfång.

7 SLUTSATS OCH SAMMANFATTNING

7.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGAN

Frågeställningen i min pro gradu-avhandling var när ett multimedievarumärke kan anses ha särskiljningsförmåga. Wintrados fall visar på de brister som sannolikt kommer finnas vid flera av de multimedievarumärken som inte godkänns för registrering, nämligen att klippet anses vara för banalt för att uppnå särskiljningsförmåga. Gemensamt för de två multimedievarumärken jag har behandlat och som inte godkändes för registrering var också just att klippet var relativt enkla. Multimedievarumärken som innehöll element som konsument kunde koppla till tidigare registrerade figur- eller ordmärken anses antagligen lättare ha särskiljningsförmåga än sådana som inte innehåller sådana element, och samtidigt blir deras skyddsomfång också bredare.

Hur långt ett multimedievarumärke kan vara har jag inte fått något entydigt svar på. Av de två multimedievarumärken som inte godkändes och som jag har behandlat var det ena klippet 19 sekunder, vilket enligt mig är för långt för ett multimedievarumärke. Det andra var dock endast fyra sekunder, så där finns inga gemensamma nämnare. Fyra sekunder är enligt mig en ideallängd – inte för kort, men inte heller för långt. Eftersom även ett multimedievarumärke på en sekund har registrerats verkar det inte finnas någon nedre gräns, men ju kortare klippet är desto svårare torde det vara att förmedla en indikation på ursprung genom ett filmklipp.

Som framkommit i de exempel på registrerade multimedievarumärken som har behandlats är de flesta registrerade multimedievarumärken inte längre än några sekunder, men i Wintrados fall verkar inte längden (19 sekunder) ha varit den avgörande faktorn för att registrering avslogs. Däremot anser jag själv att sådana längder är på gränsen till för långa, eftersom en konsument antagligen inte koncentrerar sig så länge på ett multimedievarumärke.

När det gäller vissa av de registrerade multimedievarumärkena anser jag själv att det kan ifrågasättas varför man vill skapa ett multimedievarumärke istället för ett figurmärke. Exempelvis tidigare nämnda Soremartecs bultande hjärta med nummer 017868267, som endast visar en minimal rörelse och ljudet av ett hjärtslag. Jag har tidigare argumenterat för

att en kombination av ljud och rörelse skulle göra att varumärket snabbare etsar sig fast i minnet hos en konsument samt att kombinationen gör att varumärket sticker ut från mängden och på så sätt fångar konsumentens uppmärksamhet. I det här fallet anser jag dock att multimedievarumärket är så enkelt att det inte är något man lägger på minnet. Dessutom är kombinationen av ett hjärta och ljudet av ett bultande hjärta inte något som sticker ut från mängden, eftersom kombinationen är naturlig. Ljudet av ett bultande hjärta kopplar de allra flesta konsumenter ihop med ett hjärta, oberoende av vilken typ av konsumenter det rör sig om (både konsumenter av dagligvaror och konsumenter av specialartiklar). Å andra sidan är det just ljudet som tillför något till det annars väldigt simpla märket, och ett figurmärke hade antagligen lyckats sämre med att fånga en konsuments uppmärksamhet.

Om man hade kombinerat hjärtslagsljudet med något som man normalt inte förknippar med ett sådant ljud anser jag att det sticker ut mer och således lättare fastnar i minnet. Två icke-distinktiva varumärken (ljud och rörelse) kan i kombination bli ett distinkt multimedievarumärke. Till exempel hjärtljudet i sig i Iforis klipp är inte distinkt, men multimedievarumärket där det ingår är distinkt, eftersom det kombineras med något distinkt. Att däremot kombinera hjärtslag med ett hjärta är enligt mig inte lika distinkt. Man ska dock komma ihåg att det inte är möjligt att addera värdet av särskiljningsförmågan hos två beståndsdelar och på det sättet bedöma särskiljningsförmågan hos det varumärke som bildas av de två beståndsdelarna. Det krävs alltid en skild bedömning av kombinationen av de två beståndsdelarna.

7.2 UTMANINGAR FÖR MULTIMEDIEVARUMÄRKEN

Efter att ha granskat multimedievarumärken samt deras särdrag kan jag konstatera att det finns en del utmaningar då det kommer till registreringen av dessa. På grund av de egenskaper som ett multimedievarumärke har är det till exempel svårare att uppnå särskiljningsförmåga. Jag tänker främst på det faktum att konsumenter idag inte är vana vid att se ett videoklipp som en indikation på ursprunget av en vara eller tjänst. EUIPO och EU-domstolen har vid upprepade tillfällen påpekat att bedömningen av särskiljningsförmåga inte är strängare då det gäller icke-traditionella varumärken än traditionella varumärken, men man bör ändå ha i åtanke att konsumenter inte är vana att uppfatta icke-traditionella varumärken som en indikation på varans eller tjänstens ursprung. Eftersom multimedievarumärket hör till de nyaste tillskotten av icke-traditionella varumärken är det

antagligen mindre troligt att det uppfattas som en indikation på ursprung än till exempel en färg, eftersom färger har kunnat registreras som varumärken under betydlig längre tid.

Jag tror själv att det dröjer ett tag innan multimedievarumärkena (och även övriga icke-traditionella varumärken) blir etablerade. Både konsumenter och företag är vana att använda sig av traditionella varumärken, vilket leder till att konsumenter idag inte uppfattar ett filmklipp som ett varumärke. En utmaning för att multimedievarumärket ska ha en framtid är att alltså etablera multimedievarumärken som varumärken så att också konsumenter uppfattar dem som sådana. Med detta menar jag att sådana varumärken behöver användas en tid innan konsumenter förstår att det faktiskt är varumärken.

Jag kan också konstatera att intresset för att använda sig av multimedievarumärken har varit förvånansvärt lågt. Jag hade förväntat mig att betydligt fler registreringsansökningar skulle komma in under de första åren. Om antalet registrerade multimedievarumärken fortsätter hålla denna låga nivå dröjer det även längre tills de etableras som varumärken ur konsumenternas synvinkel.

En annan utmaning som multimedievarumärken har är att hitta en balans mellan att inte vara för enkelt och intetsägande men att samtidigt inte heller bli deskriptivt. På basis av de multimedievarumärken som har registrerats fram till dags dato kan jag konstatera att de flesta registrerade multimedievarumärken har varit relativt enkla till sitt innehåll och utformning. För att väga upp detta har de istället innehållit element som är kända för konsumenten från tidigare registrerade varumärken.

Även om multimedievarumärken ger möjligheter att kombinera ljud och rörelser, tycker jag att rörelser har använts ganska sparsamt. Även om alla multimedievarumärken per definition innehåller inslag av rörelser, är det väldigt enkla rörelser det handlar om i de registrerade multimedievarumärkena. I den tidigare nämnda registreringsansökan med nummer 017282203 figurerar till exempel ett väldigt detaljerat klipp av ett videospel, men eftersom EUIPO inte har tagit ställning till om detta ska godkännas för registrering som multimedievarumärke ännu vet vi inte om detta är ett sådant multimedievarumärke som anses vara för detaljerat.

7.3 SLUTORD

Jag trodde från början att detta ämne inte skulle vara så utmanande som det sedan skulle visa sig vara. Jag var förberedd på att rättspraxis skulle finnas endast i begränsad mängd, men

jag hittade mindre än jag hade trott. På grund av detta blev arbetet mera teoretiskt och spekulerande än vad jag ursprungligen hade tänkt mig. Jag är trots allt nöjd över de slutsatser jag har kunnat dra och väntar med spänning på att se hur användningen och utformningen av multimedievarumärken utvecklar sig.

Jag har också fått en större förståelse för det faktum att grafisk återgivning har varit standard ända fram till oktober 2017. Då jag har skrivit denna avhandling har inte heller jag några andra medel till mitt förfogande än grafisk återgivning av de varumärken jag behandlar. Att grafiskt återge ett multimedievarumärke fungerar i en avhandling, där jag bara vill visa hur ett varumärke ser ut för att ge läsaren en tydligare bild. Om jag däremot skulle vilja veta exakt vad varumärket innehåller skulle det inte vara en fungerande metod att återge ett multimedievarumärke grafiskt. Det största problemet skulle vara att beskriva hur ljudet hänger ihop med rörelsen. Dessa element – ljudet och rörelsen var för sig – skulle gå att återge relativt smidigt, men att kombinera dessa och återge hur ljudet hänger ihop med rörelsen skulle vara betydligt svårare.

Sammanfattningsvis är multimedievarumärken en välkommen modernisering av EU-varumärkeslagstiftningen, även om användningen av dessa har varit sparsam hittills. Jag förväntar mig dock att användningen av dessa sakta men säkert kommer att öka i takt med att konsumenter börjar uppfatta multimedievarumärken som en indikation på ursprung samt i takt med att företag får upp ögonen för möjligheten att registrera en kombination av ljud och rörelse.